

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ

Diplomová práce
Evropské známkové právo

Eliška Váňová

Plzeň 2015

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Evropské známkové právo“ zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým.

V Plzni dne:

Váňová Eliška

Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, JUDr. Janu Hákoví, Ph.D., za cenné odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování věnoval.

1. ÚVOD	
2. PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM	1
2.1. Vymezení pojmů	1
2.2. Základní znaky nehmotných statků	1
2.3. Dělení nehmotných statků	3
2.4. Pojetí nehmotných statků jako věci dle Občanských zákoníků	4
2.5. Stručný nástin historie nehmotných statků	5
3. POJEM OCHRANNÉ ZNÁMKY	9
3.1 Obecné pojednání o ochranné známce	9
3.2 Jiné druhy práv na označení	10
3.4. Druhy ochranných známek	12
3.4.1. Dělení dle podoby	12
3.4.2. Dělení dle oboru využití	13
3.4.3. Dělení na užívané a neužívané ochranné známky	13
3.4.4. Další druhy dělení ochranných známek	14
3.5. Funkce ochranné známky	14
3.6. Pojetí ochranné známky v rámci dualismu práva ve světle usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 93/2003-5 ze dne 6. 1. 2004	15
3.7 Druhy systémů právní ochrany v rámci ochranných známek	16
3.7.1 Národní systémy ochrany	16
3.7.2. Systém Evropského práva	17
3.7.3. Mezinárodní systém ochrany	17
4. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ	20
4.1. Krátké pojednání o právu Evropské Unie	20
4.2. Obecný výklad k právním pramenům ochranné známky Společenství	21
4.3. Nastínění historického vývoje právní úpravy ECTM:	22
4.4. Obecně o ochranné známce Společenství	22
4.5. Obecné principy týkající se ochranné známky Společenství	23

4.6. Důvody pro zamítnutí zápisu ECTM	24
4.7. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu	25
4.7.1. Označení, která nesplňují podmínky článku 4	26
4.7.2. Ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost	28
4.7.3. Ochranné známky tvořené výlučně údaji sloužícími v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných jejich vlastností	29
4.7.4. Ochranné známky tvořené výlučně označeními, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech	30
4.7.5. Ochranné známky tvořené pouze tvarem, který je dán povahou výrobku	31
4.7.6. Ochranné známky, které mají schopnost klamat veřejnost	31
4.8. Relativní důvody	32
4.8.1. Totožnost a podobnost přihlašované a starší ochranné známky	33
4.8.2. Námitky proti zápisu přihlášky podané tzv. nehodným zástupcem	36
4.8.3. Existence kolize s nezapsanou ochrannou známkou nebo jiným označením, které v obchodních stycích přesahuje pouze místní význam	36
4.8.4. Možnost těžít ze starší známky, popřípadě způsobení újmy starší známce na základě totožnosti nebo podobnosti	36
5. ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE ECTM	38
5.1. Pár slov o Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu	38
5.2. Přihláška ECTM	41
5.2.1. Právo přednosti, výstavní priorita a seniorita	43
5.2.2. Přihláška dle prováděcího nařízení	44
5.3. Zápisné řízení	46
5.3.1. Průzkum náležitostí přihlášek, zkoumání existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a rešerše	46
5.3.2. Zveřejnění přihlášky, vyjádření třetích stran a námitky	47
5.3.3. Nakládání s přihláškou a zápis	50
6. ÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ	52
6.1. Obecně o účincích ochranné známky Společenství	52
6.2. Práva z ochranné známky Společenství	52
6.3. Předmět ochrany v rámci ochranné známky Společenství s dobrým jménem	56
6.4. Reprodukce ochranných známek ve slovnících	57

6.5. Zákaz používat ochrannou známku Společenství, která byla zapsána na jméno zástupce či jednatele	58
6.6. Omezení účinků ECTM a vyčerpání práv známky Společenství	58
6.7. Užívání ochranné známky Společenství a nakládání s ochrannou známkou Společenství	59
6.8. Vzdání se ECTM, zrušení a neplatnost	61
6.8.1 Vzdání se ECTM	61
6.8.2. Zrušení práv majitele ochranné známky Společenství	61
6.8.3. Prohlášení neplatnosti ECTM	62
7. VLIV ECTM NA ZNÁMKOVÉ PRÁVO V ČR	64
7.1. Vliv na právní předpisy České republiky	64
7.2. Vliv evropského práva na činnost státních orgánů	65
7.3. Vliv na přihlašovatele ochranných známek	67
8. ZÁVĚR	69
RESUME	
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	

1. Úvod

Tématem této práce je „Evropské známkové právo“. Tento pojem lze pojmut z několika úhlů pohledu. Prvním je soubor právních předpisů všech států, které mají svá státní území na evropském kontinentě. Z druhého úhlu pohledu se může jednat o soubor právních předpisů Evropské unie ohledně ochranných známek. Třetím pohledem může být ochranná známka Společenství. Práce se věnuje poslední z uvedených možností, jak pohlížet na tuto problematiku, jejím hlavním zaměřením je tedy ochranná známka Společenství.

Problematika ochranné známky Společenství je velmi zajímavá, jelikož v sobě spojuje významné právní disciplíny, a to právo Evropské unie a práva z nehmotných statků. Právo Evropské unie má pro Českou republiku vysoký význam z důvodu jejího členství v této unii, a tedy vzniku závazků, které je Česká republika povinna dodržovat. Práva z nehmotných statků jsou také důležitou právní disciplínou, která obzvláště v současné době rozvinutého průmyslu, vědy a obchodu má velké důsledky pro adresáty jejích právních předpisů.

Co se týká samotných ochranných známek, jsou dle mého názoru jeden z nezajímavějších institutů právního odvětví zabývajícího se nehmotnými statky (ne-li ze všech právních odvětví), jelikož pro mne představují spojení určité logiky a řádu v podobě práva a umělecké kreativity. Některé podoby ochranných známek se mohou považovat za povedená umělecká díla (toto samozřejmě neplatí ohledně všech ochranných známek), avšak zároveň ochranné známky plní určité velmi důležité funkce, o kterých bude dále v textu práce pojednáno. Výše uvedené je hlavním důvodem, kvůli kterému jsem si toto téma diplomové práce zvolila.

Cílem této práce je s ohledem na její omezený rozsah uvést alespoň základní informace ohledně institutu ochranné známky Společenství. Pokusit se uceleně uvést charakteristické rysy účinné právní úpravy ohledně ochranné známky Společenství a pomocí příslušné judikatury Evropského soudního dvoru objasnit některé sporné otázky, které při výkladu těchto právních předpisů mohou vyvstat nebo již vyvstaly. Je samozřejmé, že text bude také vycházet z odborné literatury a příslušných účinných právních předpisů. Nebudeme se snažit o ucelenou komparatistiku ochranné známky dle našeho právního řádu a ochranné známky Společenství, avšak pro bližší pochopení problematiky je jasné, že v některých případech bude vhodné v krátkosti uvést určité srovnání mezi těmito dvěma druhy ochranných známek.

Práce je, jak je u podobných textů obvyklé, systematicky dělena na samostatné kapitoly a v jejich rámci i podkapitoly, které však spolu úzce souvisejí. Nejprve se pokusíme osvětlit pojem práv k nehmotným statkům, poté se budeme věnovat ochranné známce jako takové. V následujících kapitolách se pak text bude již zabývat samotnou ochrannou známkou Společenství. Měla by osvětlit vztah této ochranné známky a národních ochranných známek. Poté se zaměříme na otázku procesu registrace ochranné známky Společenství a účinků, které z ochranné známky Společenství plynou. Ke konci se ve svém textu práce bude snažit o ozřejmení vlivu ochranné známky Společenství na známkové právo v České republice.

Jak z výše uvedeného textu vyplývá, hlavní metodou je vědecký popis a následná analýza účinných právních předpisů, které se týkají ochranné známky Společenství. Práce se však také pokusí o syntézu pro pochopení vzájemných vztahů v rámci prací uvedených poznatků.

2. Práva k nehmotným statkům

V této úvodní kapitole bude pojednáno o podstatných otázkách ohledně nehmotných statků, mezi které ochranná známka nepochybně patří. Budou zde objasněny základní pojmy této problematiky, některé dělení práv k nehmotným statkům a také stručný nástin jejich historického vývoje.

2.1. Vymezení pojmů

Pojem práv k nehmotným statkům nemá v českém právním řádu legální definici, je proto tedy nutné k vymezení pojmu využít definice doktrinální. Jednu z neznámějších definic vyslovil prof. Knap, který definoval nehmotný statek jako „statek vytvářený konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní výraz je způsobilý být předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění v hmotné podobě. Objektivní výraz umožňuje u nehmotných statků jejich smyslové vnímání (zpravidla zrakem či sluchem), stejně tak jako každý hmotný statek (tj. statek vyjádřený v objektivní hmotné podobě).“¹

Druhou obecně přijímanou definicí duševního vlastnictví (pojem je považován za synonymum k pojmu práv k nehmotným statkům, v průběhu historického vývoje se oba často zaměňovaly), vyslovil prof. Telec: *Pod samotným pojmem duševního vlastnictví můžeme bez nároku na definiční přesnost (a při absenci legální definice) pro naše účely chápat právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu ani právy samými,² nýbrž jako nemajetkové hodnoty jsou způsobilé být samotnými předměty právních a ekonomických vztahů.³*

Z definice nehmotného statku lze vyvodit předmět odvětví práva, který se nehmotnými statky zabývá jako oblast práva, jehož předmětem je úprava právních vztahů, jež jsou úzce spojeny s určitými nehmotnými statky.

2.2. Základní znaky nehmotných statků

Jako většina právních institutů, tak i práva k nehmotným statkům se vyznačují určitými znaky, které jsou pro ně společné. V teorii je uváděna duševní povaha nehmotných statků a jejich nezávislost na hmotném vyjádření, za druhý

¹ KNAP, Karel. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: 1994. Strana 11.

² S přijetím zákona 89/2012 Sb. toto již neplatí – více o pojetí nehmotných statků jako věci bude pojednáno dále.

³ TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. Brno: 1994. Strana 20.

společný znak se považuje potencionální ubiquita, a v neposlední řadě určitá omezenost jejich převodu.⁴

První základní znak vyplývá z definice profesora Knapa, a je jím nezávislost nehmotných statků na jejich hmotném vyjádření, která vyplývá z jejich duševní povahy. Jejich osud není závislý na osudu jejich hmotného ztělesnění, a proto je nelze spotřebovat či dokonce zničit.

Pro druhý znak se používá pojmu potencionální ubiquita⁵. O potencionální ubiquitě pojednává Troller Kamen ve svém příspěvku, který byl zveřejněn v rámci *International Encyclopedia of Comparative Law (Instalment 29)*, kde definuje tento znak tím, že oproti hmotným statkům (i movitým), které jsou situovány na určitém místě ve světě a tedy na území určitého státu, se nehmotné statky nevyznačují určitým geografickým bodem. Jejich poloha je závislá na fyzické osobě, která je dříve vnímala, popřípadě na předmětu, který je ztělesňuje. V teorii předměty duševního vlastnictví mohou existovat současně na neomezeném počtu lokací ve světě. Ve skutečnosti úspěšné vynálezy a jiné statky duševního vlastnictví je možno nalézt na nespočtu míst ve stejném čase. Stejný nehmotný statek se nachází na všech místech, která jsou vymezena hmotným ztělesněním nehmotného statku.⁶

Třetím znakem je určitá omezenost převodu práv z nehmotných statků. Převod je předem vyloučen u práv osobnostní povahy. U práv majetkové povahy se postupuje pomocí licenčních smluv, v rámci kterých se poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práv v ujednaném rozsahu a nabyvatel se povětšinou zavazuje k protiplnění v podobě odměny. O licenčních smlouvách je podrobně pojednáváno v *občanském zákoníku č. 89/2012Sb.*, v ustanoveních § 2358 a následujících.

Kromě výše uvedených znaků, které uvádí prof. Knap, existují ještě další dva znaky, kterými jsou určitá časová omezenost ochrany a princip teritoriality. Časová omezenost ochrany u nehmotných statků je dána z důvodu, že přespříliš dlouhá ochrana by mohla omezovat technický, vědecký nebo společenský vývoj. Tato omezenost ochrany není dána v rámci ochranných známek, u kterých může být ochrana, za splnění určitých podmínek, neomezená. Princip teritoriality se vyznačuje tím, že ochrana je poskytována pouze na určitém geografickém území

⁴ KNAP, Karel. Viz Pozn. 1, strana 12.

⁵ V angličtině se můžeme setkat s pojmem unlimited ubiquity

⁶ TROLLER, Kamen. *Industrial and Intellectual Property in Internation Encyklopedia of Comparative Law: Instalment 29*. 1994. Chapter 22.

(povětšinou ve státě vzniku nehmotného statku). Její negativní vlivy jsou v současné době omezovány pomocí mezinárodních smluv v oblasti práv k nehmotným statkům.

2.3. Dělení nehmotných statků

Stejně tak jako nepřehledné množství jiných právních disciplín, lze i nehmotné statky rozdělit na různé skupiny a podskupiny. Je samozřejmě otázkou, nakolik jsou tato dělení potřebná v rámci právní praxe a nakolik mají význam pouze pro právní nauku. Nicméně existuje několik základních systémů, které mohou rozdělit nehmotné statky.

Prof. Knap používá dělení dle základních jednotičích či naopak specifických znaků, dále zda je nehmotný statek výsledkem tvůrčí činnosti či nikoliv, a v neposlední řadě také oblast jejich využití. Na základě těchto kritérií vzniknou čtyři základní skupiny, a to: všeobecná práva osobnostní povahy, práva k výsledkům tvůrčí činnosti, práva k výsledkům netvůrčí činnosti a práva na označení.

Charakteristickým znakem všeobecných práv osobnostní povahy je, že předmětem práva je zde přítomnost fyzické osoby, od které se práva v této skupině odvozují. Atributem práv k výsledkům tvůrčí činnosti je původ jejich vzniku, který může mít například povahu objevení určité existující skutečnosti, která dosud objevena nebyla, nebo činnosti spočívající ve vyřešení doposud nevyřešené otázky, a v neposlední řadě i výsledku tvůrčí činnosti. Podstatné je, že u prvních dvou způsobů tvůrčí činnosti (objevení a vyřešení) není tvůrčí činností výsledek, ale samotný postup. Práva k výsledkům netvůrčí činnosti tedy naopak vyplývají z činností, které ve své podstatě nejsou činností tvůrčí. Pro představu se jedná o práva výrobců zvukových záznamů nebo práva rozhlasových a televizních vysílatelů. Základním znakem práv na označení (tato práva někteří autoři posuzují pouze jako podskupinu práv k netvůrčím výsledkům činnosti) je jejich primární funkce, díky které je možné rozlišování daných nehmotných statků jednoho od druhého.⁷

Kromě tohoto způsobu dělení lze samozřejmě užít i dělení jiná, která například uvádí David I. Bainbrige, který uvádí dělení dle potřeby registrace, tedy jestli právo vzniká jako následek určitého správně-právního jednání, nebo zdali vzniká automaticky k určitému specifickému okamžiku. Kromě toho také používá

⁷ KNAP, Karel. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: 1994. Strana 21-22.

dělení dle vlastní povahy, tedy jde-li o primárně tvůrčí povahu statků, nebo má-li právo co do činění s dobrou pověstí obchodního subjektu v celém jejím pojetí širokého obchodního slova smyslu.⁸

2.4. Pojetí nehmotných statků jako věci dle Občanských zákoníků

Vývoj pojetí nehmotných statků z pohledu jejich povahy se v průběhu našich právních dějin vyvíjel různě. Existovalo několik pohledů na to, co jest věcí, a co naopak věcí není. V této podkapitole se práce bude věnovat vývoji pojetí nehmotných statků v občanských kodexech, které byly účinné na našem státním území.

První ucelený občanský zákoník, který byl účinný na našem území, je Všeobecný občanský zákoník⁹ č. 946/1811 Sb. z.s., v § 285 uvádí legální definici pojmu věci: *„Všechno co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu.“* Dále zde bylo několikero rozdělení věcí, avšak pro tuto práci je podstatný § 292, ve kterém bylo obsaženo následující: *„Věci hmotné jsou ty, které lze smysly vnímati, jinak slují nehmotné; např. právo lovit, ryby chytati a všechna jiná práva.“* V účinnosti tohoto kodexu tedy nehmotné statky byly věci nehmotnou.

V občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. je v § 23 řečeno, že *„věci v právním smyslu jsou ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které slouží lidské potřebě“*. V § 28 kodex stanovoval, že předmětem právních vztahů může být kromě věci i právo, pokud to jeho povaha dovolovala. Z toho vyplývá, že nehmotné statky tedy nemohly být považovány za věc dle dobového práva.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v původním znění upravoval věci v §.118 až 121, kde bylo stanoveno § 118: *„Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci a práva, pokud to jejich povaha připouští.“* V tomto právním předpise tedy chybí jakákoliv vlastní legální definice věci. § 119 obsahoval vlastní pravidlo o věcech, kdy věci mohly mít podobu movitou, či nemovitou. Tedy ani v tomto zákoníku nehmotné statky nebyly věcmi v právním smyslu. Do pojetí předmětu občanskoprávních vztahů zasáhla novelizace provedená zákonem 509/1991 Sb., který pozměnil znění § 118 odst. 1: *„Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.“* Díky této novele bylo možno pro právní pojetí nehmotných statků užít pojmu jiné

⁸ BAINBRIDGE David I. *Intellectual property*. Harlow: 2009. P. 4.

⁹ Někdy také označován jako Obecný občanský zákoník.

majetkové hodnoty (viz výše uvedená definice duševního vlastnictví od prof. Telce).

V novém účinném občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve kterém je právní úprava věcí obsažena v § 489 a následujících, se mimo jiné objevuje zákonná definice věci (konkrétně § 489). Je zde stanoveno: „*Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.*“ V § 496 odst. 2 je obsažena legální definice hmotných a nehmotných věcí: „*Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.*“ Oproti občanským zákoníkům z let 1950 a 1964 je zde zásadní posun, ale je vidět také vysoká míra inspirace ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811. Nehmotné statky v současné zákonné podobě jsou tedy věcmi v právním smyslu, a to konkrétně věcmi nehmotnými.

2.5. Stručný nástin historie nehmotných statků

Historický vývoj všech právních odvětví je odvislý od vývoje samotné lidské společnosti. Dějiny nehmotných statků, potažmo celé právní dějiny jsou velmi zajímavou a důležitou meziodvětvovou disciplínou, díky které můžeme správně pochopit současnou právní úpravu. Tématem této práce je evropské známkové právo v účinné právní úpravě, proto všechny kapitoly o historickém vývoji budou po obsahové stránce obsahovat pouze ty nejdůležitější či nejzajímavější otázky.

V současné době se setkáváme s názory, že prehistorické jeskynní malířství (např. Jeskynní komplex Lascaux v jihozápadní Francii, jehož původ se odhaduje mezi 15 000 až 13 000 let před naším letopočtem) je počátkem práv duševního vlastnictví, jelikož na vyobrazených zvířatech jsou různé značky, které jsou považovány za symbol vlastnictví, kromě toho se značky postupně nacházejí na keramických výrobcích. Z období Římského impéria lze nalézt symboly objevující se na cihlách.¹⁰

Obecně se většina autorů shodne, že počátek současné podoby práv k nehmotným statkům se objevuje až ve středověku, a to povětšinou pomocí privilegií, určitých královských výsad a zvýhodnění. Rozdíl mezi jednotlivými instituty je spatřován v jejich účincích, královské výsady a zvýhodnění omezovaly

¹⁰ GREEN, V. Nancy. *Trademark History Timeline –Prehistory to the fall of the Roman Empire..* Dostupnéz: <http://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html>. [cit. 6. února 2015]

přístup k již obecně známému nehmotnému statku, na druhou stranu vynálezce neomezuje společnost ničím, co existovalo před vynalezením. Jeden z prvních právních aktů, který chrání autorské právo, vznikl v roce 1421 ve Florencii, jeho adresátem byl Filippo Brunelleschi, slavný architekt. V rámci tohoto aktu byla přiznána práva autorů a vynálezců ke svým výtvorům a jejich ochrana.¹¹

Dále můžeme samozřejmě uvést ty nejznámější právní akty, mezi které patří anglický zákon *The Statue of Monopolies* z roku 1642, který se zabývá patentovým právem. Vychází z původní podoby ochrany, z tzv. *Letters patent*, což byly legální dokumenty udělující práva k určité činnosti (některé měly formu koncesované živnosti, jiné však povahu patentu k vynálezu), jejichž účelem bylo rozšíření trhu, který byl omezován cechovními organizacemi, a zároveň jeho státní regulace. První takový dokument se datuje do roku 1311.¹²

Parlamentní zákon z roku 1709 *The Statue of Anne* zaručoval státní ochranu autorských práv. Měl ochránit autory před nelicencovaným tiskem jejich děl. Tento zákon sloužil v mnohých zemích jako vzor pro jejich vlastní právní úpravu¹³.

Pokud se z národních úprav přesuneme do úpravy mezinárodní, můžeme jako první významný mezinárodní multilaterální dokument uvést *Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví* ze dne 20. března roku 1883. Smlouvou byla zřízena Unie smluvních států. Předmětem ochrany byly patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení původu. Příslušníkům jednotlivých smluvních států byl přiznán stejný rozsah ochrany průmyslového vlastnictví v ostatních státech smlouvy, jakou mají jejich státní příslušníci. Ve smlouvě také bylo konstituováno unijní právo priority, které bylo nutné využít ve stanovené lhůtě. Úmluva byla několikrát revidována, naposledy v roce 1967. Československá socialistická republika se stala členem v roce 1962.

Poté je jistě velmi zajímavá významná *Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl* ze dne 9. září 1886. V této úmluvě byla zřízena Unie pro mezinárodní ochranu autorských a uměleckých děl. Autorům pocházejícím ze

¹¹ MOORE, Adam and HIMMA, Ken. *Intellectual Property*; The standford Encyclopedia of Philosophy.; Dostupné z: <http://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>. [cit. 6. února 2015]

¹² BAINBRIDGE David I. *Intellectual property*. Harlow: 2009. P. 366-367.

¹³ Tamtéž, p. 34-35.

států Unie¹⁴ je ve všech jejích státech poskytována ochrana ve stejném rozsahu jako jejich občanům. Pod pojmem literárních děl jsou mimo jiné rozuměny knihy, brožury a všechna jiná písemná díla, dramatická díla nebo hudebně-dramatická díla, hudební díla, kresby, malby, sochařská díla, litografie, mapy a dále. Ve svém obsahu dokument zaručuje určitý minimální standard práv autorů. Úmluva byla několikrát doplňována a revidována, naposledy v roce 1971. Československá socialistická republika se stala členem v roce 1980.

V oblasti ochranných známek lze uvést *Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek* ze dne 14. dubna 1891. Stejně jako dvě předchozí mezinárodní smlouvy, i tato zakládá Unii smluvních států pro oblast své působnosti, tedy mezinárodní zápis známek. Smlouva zakládá tzv. Madridský systém pro mezinárodní registraci ochranných známek, ve kterém si žadatel o ochranu může pomoci přihláškou, která se podává u Mezinárodního Úřadu duševního vlastnictví, zajistit ochranu v jím vybraných státech Unie. Československá socialistická republika přistoupila ke smlouvě v roce 1970.

Je vidět, že obecně tyto multilaterální mezinárodní smlouvy zakládají asimilační režim v oblasti práva nehmotných statků, tedy že cizím státním příslušníkům poskytují stejná práva, která poskytují jednotlivé státy svým vlastním občanům, avšak můžou zde být určité výjimky. Tady lze uvést jistá zvláštní procesní ustanovení týkající se cizinců nebo přiznání některých práv, která občanům státu nepřísluší.¹⁵ Toto je rozhodně velký posun oproti původnímu pojetí, kdy ochrana byla poskytována povětšinou pouze vlastním státním občanům.

Pro úplnost je nutné zmínit, že mezinárodních dokumentů ohledně duševního vlastnictví je celá řada, dále se jimi však v tomto výčtu práce zabývat nebude. Je ale jistě nutné zmínit *Úmluvu o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví* ze dne 14. července 1967. Cíle této organizace jsou vymezeny v článku 3: „*Podporovat ochranu duševního vlastnictví v celém světě, spolupráci mezi státy v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi a zajistit správnou spolupráci mezi uniemi.*“ Sídlo této organizace se nachází ve Švýcarsku, konkrétně v Ženevě. Československá socialistická republika přistoupila ke smlouvě v roce 1970.

¹⁴ V roce 1886 se smlouvy účastnilo 10 států: Belgie, Francie, Německo, Haiti, Itálie, Libérie, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko a Velká Británie.

¹⁵ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: 2012. Strana 23-24.

Je nutné podotknout, že i když mezinárodní smlouvy jsou v této práci zařazeny do historického vývoje, tak jsou stále v účinnosti, a jedná se tedy o platné právo. V této kapitole jsou mezinárodní smlouvy hlavně ze dvou důvodů. Prvním z těchto důvodů je, že v původním znění byly přijaty před určitou dobou. Druhým důvodem je, že mají vysoký význam. Co se týče dalšího vývoje práv k nehmotným statkům, jsou předlohou velkého množství jiných právních aktů.

3. Pojem Ochranné známky

V této kapitole se práce věnuje ochranným známkám z obecného pohledu. Jsou zde obsaženy znaky, které jsou společné pro většinu ochranných známek ve světě. Je tu definováno, co vlastně ochrannou známkou je a její druhové členění. Dále se zde osvětluje pojem známkového práva, postavení ochranných známek v rámci systému dualismu práva a nastínění základních systémů jejich právní ochrany.

3.1 Obecné pojednání o ochranné známce

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, ochranná známka je jedním z práv k nehmotným statkům a dle jejich systematiky patří do práv na označení.

V českém právním řádu má ochranná známka, na rozdíl od většiny předchozích právních pojmů, legální definici, a to konkrétně v zákoně č. 441/2003 Sb. *o ochranných známkách*. V tomto zákoně je v § 1 obsaženo: „*Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*“

Pokud tedy vyložíme legální definici ochranné známky, zjistíme, že hlavním znakem ochranné známky je schopnost odlišení výrobků či služeb jednoho subjektu od výrobků a služeb druhého. V českém právním pojetí může být ochrannou známkou jakékoliv označení, které je schopné grafického znázornění, v § 1 zákona 441/2003 Sb. je pouze demonstrativní výčet různých druhů označení.

Pokud bychom zkoumali termín ochranné známky v mezinárodních souvislostech, došli bychom k závěru, že není ve známkovém právu jednotný. V českém právním řádu se používá termín ochranná známka (poprvé byl užit zákonem č. 8/1952 Sb.), v zemích angloamerického právního systému se používají variace slova trade mark (Velká Británie), popřípadě trademark a registered trademark (USA), a v českém úředním překladu Pařížské unijní úmluvy se hovoří o továrních a obchodních známkách.¹⁶

¹⁶ HORÁČEK, Roman. *Práva k průmyslovému vlastnictví* Praha:2011 Str. 358-359.

I přes odchylky v právních označeních institutu ochranné známky je její podstata stejná, a tedy se jedná o jakési označení, které má významnou identifikační funkci výrobků či služeb v rámci hospodářských styků, což může být dokázáno pomocí srovnání právních úprav ve světě.

Vezmeme-li například právo asijských zemí, které se vyvíjelo velmi odlišným způsobem od práva českého, potažmo celého evropského práva, můžeme sledovat značné shody. Například v japonském známkovém právu mohou ochrannou známkou tvořit znaky, čísla, symboly, trojrozměrné formy nebo jejich kombinace nebo jakákoliv kombinace výše uvedeného s barvami (článek 2 Trademark Act). Rozdílem může být, že přímo v definici není požadován znak způsobilosti odlišení, ten se v japonském zákoně nachází až dále v rámci ustanovení o neregistrovatelných ochranných známkách (článek 4).¹⁷

V publikaci *Overview of Japanese Trademark Law* zabývající se japonskou ochrannou známkou je vymezena funkce ochranné známky jako identifikační, tedy stejná funkce, kterou ochranná známka zastává i jinde po světě. Dále se v této publikaci můžeme dozvědět, že stejně jako v českém právním řádu i v japonském právním systému existuje problém s registrací netradičních ochranných známek.¹⁸

Je tedy vidět, že určité rozdíly ve státních právních úpravách existují, ale také je patrná shoda v základních principech. Tato shoda je dána vývojem na mezinárodní úrovni ochrany v oblasti ochranných známek. V rámci Evropské unie je ještě více patrný projev sblížení právních předpisů týkající se ochranných známek. To je zapříčiněno harmonizační směrnicí 89/104 EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

3.2 Jiné druhy práv na označení

Do práv na označení kromě ochranné známky dále patří označení původu a zeměpisná označení. Tato označení vznikla podobným způsobem jako ochranné známky a mají i obdobnou funkci. Hlavním rozdílem oproti ochranným známkám je, že ochranná známka se vztahuje k určité osobě a jejím výrobkům nebo službám a slouží k jejich odlišení od výrobků a služeb jiných subjektů, zatímco

¹⁷ Trademark Act (Law No. 127 of April 13, 1959, as last amended by Act No. 55 of 2006). Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188401#LinkTarget_1301. [cit. 15. února 2015]

¹⁸ ONO, Shoen. *Overview of Japanese Trademark Law: Introductory Statements*. P 2-4. Dostupné z: http://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/index.html [cit. 15. února 2015]

označení původu a zeměpisná označení se vztahují k určité zeměpisné oblasti a k výrobkům, které z ní pocházejí. Tyto výrobky mají určitou speciální vlastnost či kvalitu, která je odlišuje od výrobků, které jsou produkovány v jiných oblastech. Oba právní instituty v našem právním řádu upravuje zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Označení původu je definováno v § 2 písmeno a) zákona č. 452/2001 Sb. takto: *„Název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.“*

Zeměpisné označení je také definováno v § 2 zákona č. 452/2001Sb., a to konkrétně v písmeně b), ve kterém je stanoveno, že zeměpisným označením se rozumí *„název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území“*.

Z těchto zákonných ustanovení vyplývá, že na označení původu se kladou větší zákonné požadavky než na zeměpisné označení. Celý výrobní proces včetně zpracování a přípravy zboží musí probíhat na vymezeném území.

3.3. Známkové právo

Vymezení pojmu známkového práva se věnuje např. Hák, který definuje známkové právo takto: *„Soubor zvláštních norem upravujících vznik, změny a zánik absolutních subjektivních práv k ochranným známkám, jejich ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv k ostatním subjektům na relevantním trhu.“* Dále k tomu Hák dodává, že prameny známkového práva v České republice nejsou tvořeny pouze zákonem o ochranných známkách, ale i jinými zákony, jako například správní řád, vybraná ustanovení trestního a občanského zákoníku a

v neposlední řadě také mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána.¹⁹

Účely známkového práva můžeme specifikovat pomocí vymezení, která nabízí Dan Hunter ve své publikaci *Intellectual property*. Dle této publikace je hlavním účelem tohoto právního pod-odvětví ochrana spotřebitele před možnou záměnou zboží nebo služeb jednoho subjektu od zboží nebo služeb druhého subjektu. Dalším posláním známkového práva je vlastní ochrana majitele ochranné známky, která realizuje zajištění finančních zisků a obchodní reputaci vyplývající z užívání ochranné známky. Toto vychází i z rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (například *Qualitex Co v. Jacobson Prods. Co*).²⁰

3.4. Druhy ochranných známek

Existuje celá řada hledisek, podle kterých můžeme ochranné známky dělit. Z legální definice ochranné známky se nám nabízí první hledisko dělení, a to podle předmětu ochrany, tedy zda se jedná o ochrannou známku na výrobky, či na služby, ale o tomto dělení bude pojednáno dále v této podkapitole.

3.4.1. Dělení dle podoby

Jako další hledisko můžeme použít jejich podobu, tedy zda se jedná o tradiční ochranné známky (také se používá pojem klasické), nebo o netradiční druhy (zvláštní). Pod pojmem tradiční ochranné známky se nachází známky, které jsou znázorněny graficky a lze je vnímat vizuálně. Netradiční ochranné známky naopak nejsou znázorněny graficky a lze je vnímat jiným způsobem než vizuálně, je možno zde uvést například zvukové ochranné známky, čichové známky, hologramy a další. Na pomezí mezi tradičními a netradičními ochrannými známkami jsou ochranné známky vyjádřené prostorově a ochranné známky, které jsou tvořeny pouze pomocí barvy.²¹

Ochranné známky, které jsou znázorněny graficky, lze dále dělit dle jejich vyjádření na slovní označení, slovní označení v grafické podobě, obrazové označení, kombinované označení a také označení prostorové. Slovní označení je tvořeno pouhým slovem, popřípadě souhrnem slov. Slovní označení v grafické

¹⁹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: 2012. Str. 9.

²⁰ HUNTER, Dan. *The Oxford introductions to U.S. law: Intellectual property*. New York:2012. P 132-136.

²¹ Trojan Oldřich. *Netradiční ochranné známky*. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/netradicni-ochranne-znamky-37299.html>. [cit.14. února 2015]

podobě je také tvořeno slovem, avšak toto slovo má určitou grafickou podobu písma. Obrazové označení je vyjádřeno kresbou či nějakým grafickým znakem. Kombinované označení v sobě zahrnuje slovní označení a označení grafické. A nakonec označení prostorové je trojrozměrné, často je to tvar obalu nebo design výrobku.²²

3.4.2. Dělení dle oboru využití

Dalším kritériem pro dělení ochranných známek je obor, ve kterém jsou uplatněné. V rámci tohoto kritéria rozeznáváme známky výrobní, obchodní a známky služeb. Známky výrobní slouží k označení výsledku činnosti majitele ochranné známky. Pomocí této známky může být označen finální produkt, ale i jednotlivé díly, popřípadě části produktu. Ochranné známky obchodní jsou používány v rámci prodeje zboží, které je předmětem obchodní činnosti, ale které obchodník nevyrobil. Ochranné známky služeb se používají v rámci poskytování služeb. (Pojem služby není definován, protože služby se neustále rozvíjejí a s vývojem společnosti vznikají nové služby, ale mohli bychom pojem služeb vymezit negativně, tedy že službou je to, co není výrobek a není ani pouhým prodejem výrobků. Pro představu, co je službou dle známkového práva, nám může sloužit třídění zavedené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely registrace známek).²³

3.4.3 Dělení na užívané a neužívané ochranné známky

Poté lze ochranné známky kvalifikovat dle toho, jsou-li užívané, či nikoliv. V zákoně o ochranných známkách i v nařízení rady o ochranné známce Společenství je zavedena potřeba ochrannou známkou užívat, jinak ji mohou postihnout určité sankce či může být prohlášena za neplatnou.

Mezi ochranné známky, které nejsou užívané, patří obranné (také se pro ně používá pojmu defenzivní), zásobní a spekulativní známky. Tyto známky nejsou majitelem užívány z různých důvodů. Obranné známky jsou variacemi nebo napodobeninami jiných ochranných známek, které jsou v užívání. Účelem vzniku obranných známek je v podstatě ochrana používané známky před jejím možným napodobením jiným subjektem. Zásobní známky jsou pořizovány z důvodu toho, že jejich majitel je v budoucnu hodlá užívat, jakmile pro ně bude mít užití.

²² HORÁČEK, Roman. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha:2011. Str. 353-358.

²³ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Právo na označení*. Praha:1997. Str. 53-54.

Spekulativní známky nemají využití jako předchozí dvě, tedy neposkytují ochranu již užívaným známkám a majitel nemá úmyslu je v obchodních stycích užívat. Takováto známka má být pouze prostředkem k získání finančního výtěžku pomocí jejího prodeje.²⁴

3.4.4. Další druhy dělení ochranných známek

Kromě výše uvedených způsobů rozdělení ochranných známek existuje celá řada dalších kritérií pro jejich klasifikaci. Pro úplnost je zde lze uvést tak, jak je uvádí Lochmanová. Tedy dělení dle právního účinku na zapsané a nezapsané, podle barevného grafického vyobrazení na černobílé a barevné, podle místa zápisu na národní, zahraniční a ochranné známky Společenství, podle doby vzniku práva ke známce na starší a mladší známky a konečně podle osoby majitele na známky jednotlivců a kolektivní známky.²⁵

3.5. Funkce ochranné známky

Ochranná známka plní několik významných funkcí. Jako první lze uvést funkci rozlišovací neboli identifikační. Tato funkce vychází již z legální definice ochranné známky uvedené v zákoně č. 441/2003 Sb., a také je to jedna z funkcí, kterou si uvědomují i spotřebitelé. Pouze známka, která naplňuje tuto základní funkci, může být úspěšně zapsána do rejstříku ochranných známek.

Kromě této funkce se odborná veřejnost shoduje i na jiných, neméně významných úlohách, které ochranná známka zastává. Slavíková ve své publikaci Průmyslové vlastnictví tyto funkce vyjmenovává.

Jako první funkce, kterou nelze odvodit přímo z definice ochranné známky, je uváděna funkce ochranná neboli záповědní. Důsledkem této funkce je znemožnění užívání ochranné známky někým jiným než jejím majitelem, popřípadě užívání na základě souhlasu jejího majitele. Dále je uváděna funkce garanční. Tato funkce se vztahuje ke spotřebitelům, kterým poskytuje záruku, že výrobek označený ochrannou známkou bude mít vlastnosti, které jsou od takto označeného výrobku očekávány. Poté funkce certifikační, která se uplatňuje zejména u kolektivních ochranných známek. Je projevem jakési kontroly nad užíváním ochranné známky ze strany majitele, tedy právnické osoby či sdružení.

²⁴ POSPÍŠIL, Michal. *Práva z průmyslových vlastnictví: kapitola 4 – Práva na označení*. Praha:2007. Str. 47.

²⁵ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Právo na označení*. Praha: 1997. Str. 48-49.

Mezi funkce také patří funkce propagační spočívající v tom, že pomocí ochranné známky se produkty nebo služby daného majitele dostávají do povědomí veřejnosti a tedy působí na poptávku, která by se při vhodně zvolené ochranné známce měla zvyšovat. Další funkcí ochranné známky je funkce soutěžní, která napomáhá k zisku určitého postavení v rámci hospodářské soutěže. V neposlední řadě se uvádí i funkce stimulační, díky které se zvyšuje motivace majitele ochranné známky na tom, aby jeho výrobky nebo služby měly takovou kvalitu, kterou spotřebitelé se známkou spojují.²⁶

3.6. Pojetí ochranné známky v rámci dualismu práva ve světle usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 93/2003-5 ze dne 6. 1. 2004

Je zřejmé, že ochranné známky, potažmo i jiná práva k nehmotným statkům, mají soukromoprávní charakter, a tedy v našem právním systému bychom je zařadili do systému soukromého práva. V minulosti se však objevil problém v rámci soudního přezkumu registrace ochranné známky. Nebylo zcela zřejmé, zdali tento přezkum patří do příslušnosti správního soudnictví, nebo do příslušnosti civilních soudů. O otázce příslušnosti k přezkumu registrace pojednává *usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 93/2003-5*.

Zákonem č. 131/2002 Sb. *o rozhodování některých kompetenčních sporů* byl zřízen zvláštní senát, který je složen ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu. Tomuto zvláštnímu senátu přísluší rozhodovat kompetenční spory o pravomoc nebo věcnou příslušnost, jehož stranami jsou soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo soudy v občanském řízení a soudy ve správním soudnictví.

V rámci *usnesení č.j. Konf 93/2003-5* se rozhodovalo o příslušnosti k vydání rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci výmazu ochranné známky z rejstříku ochranných známek.

Jádrem tohoto sporu byl výmaz ochranné známky z důvodu zaměnitelnosti. Celý proces probíhal nejdříve před Úřadem průmyslového vlastnictví, který nejprve na návrh rozhodl o výmazu známky, a poté v rozkladovém řízení své rozhodnutí zrušil. Navrhovatel výmazu se následně obrátil v rámci správního řízení (dle o.s.ř. v tehdejší znění) na Vrchní soud s tím, že po začátku účinnosti správního řádu soudního tento spor převzal Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud věc odmítl a odkázal žalobce na

²⁶ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha:2007. Str. 129.

soudy civilní dle části páté občanského soudního řádu. Poté tedy spor pokračoval u Obvodního soudu pro Prahu 9. Obvodní soud vyvolal kompetenční spor a věc předložil zvláštnímu senátu, který ve věci rozhodl usnesením.

Zvláštní senát se ve svém usnesení mimo jiné věnuje vývoji ochranné známky. Tento vývoj spatřuje v hospodářské potřebě odlišení, zamezující záměně výrobků jednoho subjektu od výrobků konkurence. Tomuto obchodnímu subjektu je poskytována určitá záruka veřejnou mocí, že jeho značka nebude použita někým jiným.

Dále se zvláštní senát zaměřil na právní vztah, který vzniká v rámci řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Tento právní vztah vzniká pouze mezi přihlašovatelem (popřípadě majitelem při výmazu) a správním úřadem. Jedná se o vztah založený na nerovném postavení, tedy o vztah vrchnostenský, nemůže tak jít o vztah soukromoprávní. Obsahem řízení o zápisu ochranné známky není úprava vztahů mezi soukromoprávními subjekty. Zvláštní senát tedy dochází k názoru, že registrace ochranné známky není soukromoprávní věcí, a tudíž přezkum rozhodnutí o zápisu náleží soudu ve správním soudnictví.

3.7 Druhy systémů právní ochrany v rámci ochranných známek

V rámci Evropské unie existují tři právní systémy, ve kterých je poskytována registrace ochranným známkám. Prvním je národní systém, ve kterém se postupuje dle účinných právních předpisů na území dané země. Druhá možnost ochrany je poskytována pomocí práva Evropské unie. Třetím systémem je systém práva mezinárodního. Pomocí mezinárodního a evropského systému se omezuje negativní dopad principu teritoriální omezenosti práv k nehmotným statkům.

3.7.1 Národní systémy ochrany

Tento systém spočívá v tom, že známka, která má být, popřípadě již je registrována, se musí řídit právními předpisy, které jsou platné na území dané země. Musí být splněny náležitosti, které právní řád pro ochrannou známku stanovuje, a dále je nutné řídit se při užívání a nakládání s ochrannou známkou předpisy dané země.

Co se týče pramenů českého známkového práva, byly již okrajově zmíněny v předešlých podkapitolách, ale je vhodné je připomenout. Základním právním předpisem v českém právním řádu o ochranných známkách je zákon

441/2003 Sb. Dále je nutné uvést obsahově méně rozsáhlý zákon č. 221/2006 Sb. *o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Poté příslušná ustanovení jiných právních předpisů, jako správní řád a trestní zákoník.

Správním úřadem, jenž rozhoduje o poskytování ochranných známek na území České republiky, je ústřední orgán s názvem Úřad průmyslového vlastnictví sídlící v Praze. Tento úřad byl zřízen zákonem č. 21/1993 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 2/1969 Sb. *o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky*. Jeho působnost je vymezena v zákoně 14/1993Sb. *o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví*.

3.7.2. Systém Evropského práva

Tento systém v sobě zahrnuje ochrannou známku Společenství dle nařízení Rady č. 207/2009 *o ochranné známce Společenství*. Předmětem této práce je Evropské známkové právo, proto se tomuto systému práce věnuje nejhlouběji a bude rozebrán v následujících kapitolách práce.

3.7.3. Mezinárodní systém ochrany

Mezinárodní systém ochrany je tvořen mezinárodními smlouvami, o kterých bylo již krátce pojednáno v předchozí kapitole. Pro upřesnění zde budou uvedeny ty nejdůležitější mezinárodní smlouvy v oblasti ochranné známky, kterými jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883 a na ni navazující Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. 6. 1989, Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957 a v neposlední řadě i Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. 7. 1967.

Mezinárodní systém registrace ochranných známek je tvořen tzv. Madridským systémem, který stojí na Madridské dohodě a Protokolu k ní. Orgánem, který systém obstarává, je Světová organizace duševního vlastnictví. Státy, které jsou smluvními stranami Madridské dohody (členy Madridské dohody mohou být pouze státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy) a/nebo

Protokolu k ní, tvoří Madridskou Unii, která je speciální unií dle článku 19 Pařížské úmluvy.²⁷

Madridská dohoda jako první upravuje možnost jednotné formulářové přihlášky k mezinárodnímu zápisu ochranné známky, díky které lze následně získat ochranu v rámci smluvních států. Tato ochranná známka je v podstatě svazek známek účinných v jednotlivých státech, které si přihlašovatel zvolil ve své přihlášce. Podmínkou tohoto postupu je již zapsaná národní známka. Zápis ochranné známky má trvání 20 let s možností obnovy. Prvních pět let je mezinárodní známka zapsaná dle Madridské dohody závislá na existenci národní známky. Pokud je v této době národní známka vymazána úřadem země, ze které pochází, provede Mezinárodní úřad výmaz mezinárodní známky.

Madridská dohoda má několik ustanovení, která zapříčinila určitou neochotu států stát se jejími smluvními stranami. Mezi tato ustanovení patří vázanost přihlášky na existující národní známku (jejichž proces registrace může být velmi zdoluhavý) a také již zmíněná závislost mezinárodního zápisu na existenci národní známky po dobu pěti let od mezinárodního zápisu. Jednotný poplatek za přihlášku (ten je samozřejmě nižší než součet poplatků smluvních stran) a také lhůta jednoho roku pro podávání námitek v rámci věcného průzkumu, prováděného jednotlivými státy Unie, k odmítnutí zápisu na jejich území (Mezinárodní úřad věcný průzkum neprovádí, zkoumá pouze, zdali má přihláška formální náležitosti). Tyto důvody vedly k vytvoření Protokolu k Madridské dohodě.²⁸

Madridský Protokol se snažil odstranit problémy, kvůli kterým některé státy nepřistoupily k Madridské dohodě. Členství u tohoto mezinárodního dokumentu není vázáno na členství v Pařížské Unii. Přihlášku k mezinárodnímu zápisu lze podat již s přihláškou k národní ochranné známce. Je tu možnost, aby smluvní státy prohlásily, že věcný průzkum budou provádět v lhůtě o šest měsíců delší, než je uváděné v Madridské dohodě, tedy lhůta může činit 18 měsíců. Také Protokol zkracuje platnost mezinárodního zápisu na polovinu, tedy na deset let, samozřejmě i zde je možnost obnovy. Smluvní strany také mají možnost prohlásit, že si přejí namísto části výtěžku z příjmů z mezinárodního zápisu dostávat

²⁷ World Intellectual Property Organization: *the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages*. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/418/wipo_pub_418.pdf p. 4. [cit. 16. února 2015]

²⁸ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň:2012. Str. 49-50.

poplatek, který si samy stanoví (částka tohoto poplatku nesmí být vyšší než částka, kterou vybírají za své národní přihlášky nebo za obnovu zápisu).

Je nutné doplnit, že v současné době je Madridský systém na základě nařízení Rady 2003/1992/ES propojen s ochrannou známkou Společenství. Je tedy umožněno přihlašovatelům mezinárodní známky dle Madridského protokolu získat ochrannou známkou Společenství, a naopak je umožněno, aby se přihlašovatelé ochranné známky Společenství ucházeli o mezinárodní ochranu svých známek.

4. Ochranná známka Společenství

Obsahem této kapitoly je pojednání o ochranné známce Společenství. Předmětem prvních podkapitol je představení práva Evropské unie, pramenů evropského známkového práva a vývoj tohoto právního odvětví. Poté se kapitola zabývá vlastním pojednáním o ECTM. Největší prostor v této kapitole je věnován důvodům, pro které nemůže být označení zapsáno, a práce se snaží pomocí rozsudků Evropského soudního dvora vyložit význam některých právních pojmů, které nařízení užívá a k jejichž správné aplikaci je nutná správná interpretace, kterou Evropský soudní dvůr poskytuje.

4.1. Krátké pojednání o právu Evropské Unie

Pokud bychom měli obecně definovat právo Evropské unie, můžeme o něm říci, že je samostatným právním řádem, který je tvořen funkčním souborem norem, které mají povahu hmotně-právní, ale i procesně-právní. Co se týká povahy toho prvního, systém obsahuje prvky jak právní kultury kontinentální, což se projevuje tím, že základním pramenem jsou psané normy, tak angloamerické kultury, jelikož se zde velmi významně projevuje judikatorní činnost Evropského soudního dvora. Samostatnost právního řádu Evropské unie můžeme vyvodit z několika znaků tohoto řádu. Prvním znakem je, že právo Evropské unie je nadáno vlastními základními normami ústavní povahy, druhý znak se projevuje tím, že pouze Evropský soudní dvůr je povolán k výkladu práva Evropské Unie, a třetím znakem je, že právní akty Evropské unie jsou v zásadě bezvýhradně závazné pro členské státy unie.²⁹

Evropské právo můžeme dělit do několika skupin, a to pomocí povahy jeho pramenů. První skupina se nazývá primární právo a je tvořena převážně zakládajícími smlouvami, a dále například smlouvami o přistoupení nových členských států. Předmětem této skupiny je vymezení pravomocí Evropské unie jako celku a pravomocí jednotlivých institucí unie. Druhou skupinou je sekundární právo, jehož obsahem jsou právní akty, které v podstatě vydává samotná Evropská unie. Můžeme sem zařadit například mezinárodní smlouvy, u kterých je unie jednou ze smluvních stran, smlouvy mezi institucemi unie, a dále jednostranné akty v podobě nařízení, směrnic, rozhodnutí, stanovisek a doporučení. Třetí a poslední skupinou v rámci dělení unijního práva je právo

²⁹ SVOBODA, Pavel. *Úvod do Evropského práva*. Praha: 2011, str. 77–78.

subsidiární, doplňující předešlé skupiny. Je tvořeno judikaturou Evropského soudního dvora, mezinárodním právem a obecnými právními zásadami.³⁰

4.2. Obecný výklad k právním pramenům ochranné známky Společenství

Právo ochranných známek na Evropské úrovni je harmonizováno na dvojí rovině. Na národní pomoci harmonizační směrnice Rady č. 2008/95/ES, *kteřou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách*³¹ (dále jen „směrnice“). A na úrovni samotné Evropské unie pomocí nařízení Rady č.207/2009 *o ochranné známce Společenství* (dále jen „nařízení“). Tyto dva právní předpisy jsou ve shodě, proto nedochází k odlišnému výkladu jejich ustanovení, což má dva základní důležité významy. První je, že pomocí tohoto souladu existuje také soulad nařízení a právních úprav jednotlivých členských států Evropské unie. Druhým zásadním významem je, že k výkladu pozdějšího nařízení můžeme použít judikaturu, která vykládá starší směrnici.

Pomocí tohoto nařízení může být udělena ochranná známka Společenství. Pro tuto známku se v praxi používá dvojích zkratk, které obě vycházejí z jejího anglického názvu První je CTM, druhá, kterou užívá i tato práce, je ECTM. Obě tedy vycházejí z *European community trademark*. ECTM je udělována Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. Tento úřad má sídlo ve Španělském přístavním městě Alicante a oblastí jeho působnosti jsou mimo jiné ochranné známky a průmyslové vzory. V praxi se pro něj používá zkratky OHIM, která vychází z úplného anglického názvu *The Office for Harmonization in the Internal Market*. Tento úřad byl zřízen článkem 2 nařízení č. 40/1994. Více o úřadu bude pojednáno v následující kapitole.

Je také důležité zmínit, že Evropská unie rozhodnutím rady ze dne 22. prosince 1994 *o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání* schválila jménem společenství Dohodu o zřízení Světové organizace a další dohody k této dohodě. Tedy i Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (velmi často se pro ni používá pouze zkratka

³⁰ Oficiální internetové stránky Evropské unie. *Prameny práva Evropské unie*. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/114534_cs.htm. [cit. 22. února 2015]

³¹ Nahrazuje starší směrnici Rady 89/1041/EHS ze dne 21. 12. 1989, a to z důvodu, že původní směrnice byla několikrát měněna a doplňována. Pro přehlednost a srozumitelnost byla tedy směrnice kodifikována.

TRIPS). Dohoda TRIPS je tedy nedílnou součástí unijního právního řádu, což potvrzuje i ustálená judikatura Evropského soudního dvora.

4.3. Nastínění historického vývoje právní úpravy ECTM:

Vznik ochranné známky Společenství byl podmíněn obavou, že díky neexistenci jednotné právní úpravy a jednotné ochranné známky by mohly vznikat překážky v rámci obchodního styku mezi členskými státy. Toto zapříčinilo počátek prací Evropské komise na vytvoření komunitární ochranné známky v letech šedesátých a sedmdesátých minulého století. Měla vzniknout jednotná ochranná známka, která by překračovala teritoriální omezenost práv k nehmotným statkům. V rámci tohoto systému měla být ochrana poskytována ve všech členských státech současně. Tyto snahy v roce 1976 vyústily v Memorandum o vytvoření ochranné známky ES, které je základem *nařízení o ochranné známce Společenství* ze dne 20. prosince 1993 č. 40/1994. Toto nařízení vstoupilo v platnost 15. 3. 1994, s tím, že systém začal oficiálně fungovat od 1. března roku 1996.³²

Důvody, pro které bylo nařízení č. 40/1994 přijato, jsou obsaženy v první části samotného nařízení. Jako první důvod je zde uvedená potřeba podpory harmonického rozvoje hospodářských činností, dotvoření vnitřního trhu a ochrana hospodářské soutěže. Další důvod je překročení překážky teritoriality, kterou nelze odstranit pouhým sblížením právních předpisů ohledně ochranných známek.³³

V průběhu účinnosti nařízení bylo potřeba několikrát toto nařízení měnit, což následně vedlo ke kodifikaci změn. Tato kodifikace proběhla během února roku 2009 a vyústila v nařízení Rady č. 207/2009 *o ochranné známce Společenství*, které je v současné době účinnou právní úpravou.

4.4. Obecně o ochranné známce Společenství

Název ochranné známky Společenství vychází ze skutečnosti, že má právní účinky na území celého Evropského Společenství, později přetvořeného v Evropskou Unii. ECTM tudíž poskytuje možnost získání ochrany ve všech zemích Evropské Unie pomocí podání pouze jedné přihlášky, není nutné a ani

³² KOPECKÁ, Světlana. *Ochranná známka Společenství*. Praha: 2002, str. 3–4.

³³ Nařízení rady č. 40/1994 o ochranné známce Společenství.

možné v přihlášce některou zemi vybrat, popřípadě vyloučit, jelikož ECTM má jednotnou povahu a stejné účinky po celém Společenství.³⁴

Pokud srovnáme legální definice ochranné známky Společenství a ochranné známky dle zákona č. 441/2003 Sb., zjistíme, že jsou si velmi podobné, za což může samozřejmě fakt, že harmonizační směrnice a nařízení Rady jsou ve shodě. Avšak lze nalézt drobné nuance. Konkrétně v rámci demonstrativního výčtu uváděného v nařízení není obsažena barva a namísto osobních jmen je použito slovního spojení vlastních jmen. Kromě toho si lze povšimnout, že v rámci způsobilosti odlišení výrobku a služeb nařízení používá pojmu podniku, zatímco zákon používá obsahově širší pojem osoby.

Pro úplnost je tedy vhodné uvést celou legální definici ochranné známky Společenství: „*Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.*“³⁵

Nabýt ochrannou známkou Společenství lze pouze na základě jejího zápisu do rejstříku. Aby mohla být ECTM zapsána, je nutné, aby splňovala podmínky stanovené nařízením a aby zde nebyl přítomen žádný z důvodů pro zamítnutí zápisu. Právní ochrana se poskytuje pouze známkám, které jsou skutečně užívány.

Ochranná známka je předmětem vlastnictví a její existence je nezávislá od existence subjektu, jehož výrobky nebo služby označuje. Majitelem ochranné známky Společenství může být jakýkoliv právní subjekt, tedy fyzické osoby, právnické osoby i veřejnoprávní subjekty.³⁶

Nařízení také umožňuje zápis kolektivní ochranné známky Společenství. Přihlášku k této známce může podat některé z vyjmenovaných sdružení, tedy sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, kteří mají způsobilost mít práva a povinnosti, tedy dle našeho práva svéprávnost.³⁷

4.5. Obecné principy týkající se ochranné známky Společenství

Jako první princip ECTM lze uvést *princip jednotnosti (unitární charakter)* napříč celou Evropskou Unií. Což lze dovodit pomocí toho, že

³⁴ KADOR and Partner. *The Community Trade Mark*. Str. 2. Dostupné z: http://www.kadorpartner.de/_wpframe_custom/editor_uploads/files/The_Community_Trade_Mark_-_Kador_and_Partner_012007.pdf; [cit. 18. února 2015]

³⁵ Čl. 4 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

³⁶ Čl. 5 a čl. 6 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

³⁷ Čl. 66 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

ochranná známka Společenství má stejný účinek v rámci Unie. Nakládání s ochrannou známkou Společenství, její registrace, zrušení a prohlášení neplatnosti lze činit pouze tak, že se účinky těchto právních jednání projeví po celém území Evropské Unie.³⁸ Druhým principem je *právní nezávislost (právní autonomie)*, právní rámec účinků ECTM je právně upraven pouze nařízením. Je však nutné uvést, že všechny právní záležitosti, které nejsou upraveny nařízením, se řídí právním řádem dotčeného členského státu.³⁹ Třetím principem je *koexistence ECTM s národními ochrannými známkami*.⁴⁰ Projevem tohoto principu je existence dvou na sobě nezávislých ochranných známek, kde jedna není zrušena ani nahrazena druhou.⁴¹

4.6. Důvody pro zamítnutí zápisu ECTM

V rámci řízení o zápisu ochranných známek Společenství, potažmo i v rámci zápisu ochranných známek dle naší národní úpravy lze rozlišovat dvě skupiny pro zamítnutí zápisu. První skupinou jsou tzv. absolutní důvody pro zamítnutí, které jsou obsaženy ve článku 7 nařízení, druhou jsou důvody relativní, které jsou upraveny v článku následujícím, tedy v článku 8 nařízení Rady č. 207/2009.

Základním rozdílem mezi těmito skupinami je jejich vlastní povaha. Absolutní důvody jsou takového charakteru, že taková ochranná známka by nemohla být považovaná za ochrannou známku, protože jí chybí některý určující znak, který je pro známku charakteristický. Existence těchto důvodů je zkoumána z úřední povinnosti. Relativní důvody mají odlišnou povahu. Taková známka sice naplňuje znaky, které jsou pro ni potřebné, ale existuje zde jiná konkrétní skutečnost, která znemožňuje zápis ochranné známky. Pro to, aby existence relativních důvodů byla prověřována, je nutné podání námitek proti zápisu ochranné známky oprávněným subjektem.

³⁸ Princip vychází z článku 1 odst. 2 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

³⁹ Projevení principu lze spatřit v článku 14 odst. 1 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁴⁰ Tento princip je deklarován v preambuli nařízení Rady č. 207/2009 v jejím 6. ustanovení.

⁴¹ KADOR and Partner. *The Community Trade Mark*. Dostupné z: http://www.kadorpartner.de/_wpframe_custom/editor_uploads/files/The_Community_Trade_Mark_-_Kador_and_Partner_012007.pdf; Str. 9 [cit. 18. února 2015].

4.7. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

Jak již bylo výše napsáno, jsou tyto důvody obsaženy v článku 7 nařízení. Jedná se o jedno z nejdůležitějších ustanovení nařízení obsahující taxativní výčet, čili nelze v rámci řízení tyto důvody libovolně rozšiřovat. Pro OHIM z tohoto článku vzniká právní povinnost všechny přihlášky k zápisu přezkoumat pro případnou existenci absolutního důvodu zamítnutí zápisu.⁴²

Celkový počet těchto důvodů je 11 (od písmena a) do písmena k)). Je tedy nutné zamítnout ochranné známky, které:

- a) nesplňují podmínky článku 4;
- b) postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) jsou tvořené výlučně údaji sloužícími v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných vlastností;
- d) jsou tvořeny výlučně označeními, jež se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech
- e) jsou tvořené výlučně tvarem vyplývajícím z povahy samotného výrobku, nezbytným pro dosažení technického výsledku nebo dávajícím výrobku podstatnou hodnotu;
- f) jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;
- g) mají schopnost klamat veřejnost;
- h) jsou podmíněné souhlasem příslušnými orgány dle článku 6 *ter* Pařížské úmluvy, a tento souhlas dán nebyl;
- i) obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 *ter* Pařížské úmluvy a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu;
- j) mají být zapsány pro vína nebo lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k jejich identifikaci, přičemž tento původ nemají;
- k) obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením Rady č. 510/2006 a tato označení jsou dle článku 13 tohoto nařízení chráněna.

Pokud výše uvedené důvody existují i pouze na části Společenství, nebude ochranná známka zapsána, což vychází z principu jednotnosti. Pokud ochranná

⁴² PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: 2007), str. 91–92.

známka, na kterou by se vztahovaly důvody zamítnutí zápisu dle článku 7 odstavců b), c) a d), již získala užíváním rozlišovací schopnost, tak bude do rejstříku zapsána.

V následujících podkapitolách budou některé z těchto důvodů rozebrány a budou zde uvedeny některá z důležitých rozhodnutí Evropského soudního dvoru.

4.7.1. Označení, která nesplňují podmínky článku 4

Jako první z absolutních důvodů je uvedeno, že nelze zapsat označení, která nesplňují podmínky v čl. 4. Tedy označení, která nejsou schopná grafického znázornění. Největší problém, který je v tomto ustanovení spatřován, se nachází v rámci tzv. netradičních ochranných známek v podobě zvuků, trojrozměrných zobrazení a pachů. Je zde otázkou, zdali tyto druhy známek mohou splňovat právní požadavky, které jsou na známky kladeny, tedy zdali je lze graficky znázornit.

Co se týče hudebních děl, je důležité připomenout rozsudek Evropského soudního dvora ve věci *C-283/01 Shield Mark VB proti Joost Kist*, ohledně předběžné otázky položené Nizozemským Nejvyšším soudem (*Hoge Raad der Nederlanden*) o výkladu článku 2 směrnice. Byla položena otázka, zdali lze zapsat jako ochrannou známku zvuky či šumy, a pokud ano, tak za jakých podmínek lze zvukovou známku graficky znázornit, aby mohla být zapsána. Soudní dvůr rozhodl tak, že je nutné směrnici vykládat takovým způsobem, aby zvukové označení, které má rozlišovací způsobilost a je schopno grafického znázornění, bylo možné považovat za ochrannou známku. Následně ve svém rozsudku Evropský soudní dvůr obecně vykládá článek 2 směrnice, že ochrannou známku může tvořit označení, které samo o sobě není vnímatelné vizuálně, ale existuje nějaký jasný, sám o sobě přípustný, srozumitelný, trvalý a objektivní způsob jeho grafického ztvárnění. Ohledně zvukových ochranných známek bylo stanoveno, že musí být znázorněny pomocí notové osnovy a hudebním označením not a jiných znaků, obecně používaných v notových záznamech.⁴³

⁴³ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2003 ve věci *C-283/01 Shield Mark BV a Joost Kist h.o.d.n. Memex*. Této předběžné otázce předcházelo soudní řízení mezi společnostmi Shield Mark, která byla majitelem několika zvukových ochranných známek, a podnikatelem Jost Kistem, který ve své marketingové kampani užil zvukových prvků stejných jako ty, které byly chráněny ochrannými známkami společnosti Shield Mark (žalobce). Firma Shield Mark podala žalobu pro porušování práv vyplývajících z ochranných známek a pro nekalou soutěž. Soud první instance vyhověl v rozsahu, v němž byl založen na právu vyplývajícím z občanskoprávní odpovědnosti, avšak zamítl část žaloby ohledně práv z ochranných známek

Pokud budeme věnovat pozornost dalším netradičním ochranným známkám, které jsou tvořeny pouze barvou, lze jako důležitý judikát uvést rozsudek evropského soudního dvora *C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH*, který se také týkal výkladu článku 2, ale v souvislosti s ochrannými známkami tvořenými pouze barvami. Předběžnou otázku podal Německý spolkový patentový soud (*Bundespatentgericht*) a bylo v ní dotázáno, zdali může být ochranná známka tvořena barvou nebo kombinací barev, jejichž odstíny jsou uvedeny vzorkem kvalifikovaným dle mezinárodně uznávané klasifikace barev, zdali má označení rozlišovací způsobilost a je-li schopno grafického znázornění. Ve svém rozsudku se Evropský soudní dvůr vyjádřil tak, že barva nebo kombinace barev mohou samy o sobě tvořit ochrannou známku, pokud splní určité podmínky. Jako podmínky pro zápis takové ochranné známky byla stanovena nutnost prokázat v souvislostech, že jde skutečně o označení, a v přihlášce je potřeba uvést systematické uspořádání přiřadující barvám předem určený a stálý způsob užití. Dále Evropský soudní dvůr dodává, že i když obecně není takováto ochranná známka zakázána, je nutné v každém budoucím případě postupovat individuálně a musí být vždy posouzeny všechny relevantní skutečnosti daného případu tak, aby nedocházelo k nadbytečnému a nežádoucímu omezování použitelnosti barev pro zbylou veřejnost.⁴⁴

Pokud se dále zaměříme na ochranné známky, které jsou tvořeny vůní, můžeme uvést rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. prosince 2012 ve věci *C-273/00, Ralf Sieckmann*. Předmětem řízení byla předběžná otázka položená Německým spolkovým patentovým soudem (*Bundespatentgericht*) o výkladu článku 2 směrnice, konkrétně zdali grafické znázornění lze vykládat pouze tak, že ochrannou známkou může být pouze znázornění, které lze přímo vnímat vizuálně, nebo zdali ochrannou známkou mohou být i vůně nebo zvuky, které nelze přímo vnímat vizuálně, ale mohou být zaznamenány nepřímo pomocí

z důvodu, že takováto ochranná známka neměla být zapsána. Kasační soud poté řízení přerušil a podal předmětnou předběžnou otázku.

⁴⁴ Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 24. června 2004 ve věci *C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH*. V této věci šlo o přihlášku patentovému úřadu podanou Heidelberger Bauchemie k zápisu modré a žluté barvy jako ochranné známky. Pod označením „znázornění ochranné známky“ byl arch papíru, jehož horní polovina byla modrá a dolní polovina žlutá. Barvy byly specifikovány dle mezinárodního třídíku barev a popis známky obsahoval údaj, že se jedná o firemní barvy přihlašovatele a jsou používány ve všech představitelných podobách, zejména na baleních a etiketách. Patentový úřad tuto přihlášku zamítl z důvodu, že dané označení nemůže tvořit ochrannou známku, jelikož není schopné grafického znázornění a nemá rozlišovací schopnost. Proto se Heidelberger Bauchemie odvolala k Bundespatentgericht, který na základě jemu předložené věci usoudil, že je nutné podat uvedenou předběžnou otázku.

určitých substitutů? A pokud je první otázka zodpovězena kladně, jaký způsob znázornění vůně je přijatelný – pomocí chemického vzorce, pomocí popisu, pomocí uložení vzorku nebo pomocí kombinace výše uvedených způsobů znázornění? Na tyto předběžné otázky Evropský soudní důr odpověděl tak, že označení, které samo o sobě není schopné přímého vizuálního vnímání, může být zapsáno jako ochranná známka, pokud je schopné grafického zaznamenání především pomocí obrázků, linií nebo znaků a jeho zobrazení je jasné, přesné, soběstačné, snadno přístupné, trvalé, srozumitelné a objektivní. Avšak co se týká druhé otázky, bylo řečeno, že u čichového označení podmínka grafického znázornění není splněna pouhým chemickým vzorcem, slovním popisem, uložení vzorku a ani kombinací výše uvedeného.⁴⁵

Tedy ve světle rozsudku ve věci C-273/00 v současné době nelze zapsat čichovou ochrannou známku z důvodu toho, že možnosti jejího grafického znázornění nespĺňují náležitosti zápisu.

4.7.2. Ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost

Jako druhý absolutní důvod, pro který nelze zapsat přihlášenou ochrannou známku Společenství, je uváděna absence rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.

V rámci této kategorie absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu lze uvést rozhodnutí Evropského soudního dvora ve spojené věci *C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA*. V tomto rozsudku bylo řečeno, že k tomu, aby známka měla rozlišovací způsobilost, není nutné, aby známka dokázala přesně určit výrobce výrobků nebo poskytovatele služeb, naopak postačuje, že pomocí ochranné známky může veřejnost rozlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu, který je majitelem známky a tedy dohlíží na kvalitu svých výrobků, popřípadě služeb, od výrobků nebo služeb jiného subjektu. Dále je v tomto rozhodnutí stanoveno důležité pravidlo, které stanovuje, že při zkoumání rozlišovací způsobilosti označení se nečiní rozdíly mezi různými skupinami ochranných

⁴⁵ Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 12. prosince 2012 ve věci C-273/00 Ralf Sickmann. Základem tohoto řízení byla přihláška k ochranné známce podané Ralf Sickmannem, který chtěl přihlásit ochrannou známku tvořenou vůní. K přihlášce byl připojen chemický vzorec, skutečný vzorek vůně a slovní popis, kde bylo řečeno, že vůně bývá obvykle popsána jako balzámová ovocná vůně s jemným nádechem skořice. Patentový úřad tuto přihlášku zamítl na základě toho, že přihlašovaná známka nemá dostatečnou rozlišovací schopnost. Sickmann se v této věci poté odvolal k Bundespatentgericht, který naopak vyřknuł, že v teoretické rovině mohou vůně a pachy mít rozlišovací schopnost, avšak naopak se soud zaměřil na to, zdali je vůně schopna grafického znázornění, a proto věc přerušil a položil předmětnou předběžnou otázku.

známek. Předmětem zkoumání, zdali má označení rozlišovací schopnost, je tedy to, jestli ochranná známka dokáže odlišit výrobky nebo služby jednoho výrobce od výrobků nebo služeb druhého, a to z hlediska pohledu veřejnosti, konkrétně z pohledu průměrného spotřebitele, který je přiměřeně dobře informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný. Evropský soudní dvůr však také stanovuje, že vnímání známky se liší dle pozornosti, kterou průměrný spotřebitel vynakládá, a míra pozornosti se může dále lišit dle odvětví, do kterého služba nebo výrobky patří. Například v rámci produktů denní potřeby se míra této pozornosti u průměrného spotřebitele předpokládá jako poměrně nízká.⁴⁶

4.7.3. Ochranné známky tvořené výlučně údaji sloužícími v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných jejich vlastností

Dle rozsudku Evropského soudního dvora ve věci *C-265/00 Campina Melkunie BV a Benelux-Merkenbureau* je účelem toho důvodu pro zamítnutí zápisu označení ochrana obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení a údaje popisující povahu zboží nebo služeb v rámci tohoto ustanovení mohly být užívány všemi bez omezení, a není podstatné, že pro označení existují synonyma. Pokud je ochranná známka tvořena neologismem, který se skládá z částí, které jsou popisné dle článku 7 odst. 1 písm. c), je známka sama o sobě popisná, pokud nelze vnímat postřehnutelné rozdíly mezi neologismem a prostým výčtem jeho částí, a tudíž dojem z neologismu je dostatečně vzdálený od dojmu, který vzniká prostou kombinací jeho částí.⁴⁷

⁴⁶ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve spojené věci C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA. Předmětem sporu byly přihlášky ochranných známek Společenství v podobě dvou trojrozměrných tablet. První tableta se skládala z bílé spodní a červené vrchní vrstvy, druhá tableta z bílé spodní a zelené vrchní vrstvy. Znamka měla být zapsána pro prací a mycí prostředky ve formě tablet. Přihláška byla zamítnuta jak průzkumným referentem, tak poté i odvolacím senátem pro nedostatečnou rozlišovací schopnost. Poté se společnost Henkel obrátila na Evropský soudní dvůr, který se ve věci vyjádřil tak, jak je výše napsáno, a kasační prostředek společnosti Henkel zamítl.

⁴⁷ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. února 2004 ve věci C-265/00 Campina Melkunie BV a Benelux-Merkenbureau. Firma Campina, která vyrábí mléčné výrobky, podala u Benelux Trade Mark Office (BTMO) přihlášku k zápisu ochranné známky, která byla složena ze slova BIOMILD a měla být zapsána pro potravinářské výrobky včetně mléčných výrobků. BTMO přihlášku zamítl z důvodu, že BIOMILD je spojenina slov „biological“ a „mild“, a tedy toto označení je složeno pouze z popisných znaků a nemá rozlišovací schopnost. Společnost Campina se poté obrátila na Gerechtshof te 's-Gravenhage (Regionální odvolací soud v Haagu), který návrh společnosti Campina zamítl. Věc se poté dostala před nizozemský Nejvyšší soud, který se obrátil na Benelux-Gerechtshof (Soudní dvůr Beneluxu) s předběžnými otázkami. Benelux-Gerechtshof došel k názoru, že na část položených otázek nemůže odpovědět z důvodu toho, že se týkaly výkladu směrnice, a proto je položil Evropskému soudnímu dvoru. Předběžné otázky se týkaly neologismu, který je složen z několika slov, která jsou sama o sobě popisná, a otázkou tedy bylo,

Je důležité také říci, že omezení ohledně známky, která je tvořena označením zeměpisného původu, se nevztahuje na kolektivní známky, avšak majitelé těchto známek nemají právo zakázat užívání tohoto označení třetím osobám, které jej užívají v souladu s dobrými mravy v oblasti průmyslu a obchodu, zvláště nemají toto právo vůči osobám, které jsou oprávněny užívat zeměpisné označení.⁴⁸

4.7.4. Ochranné známky tvořené výlučně označeními, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech

V rámci toho ustanovení nařízení nelze zapsat ochrannou známku, která je tvořena označeními nebo údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce či v rámci poctivých a zavedených obchodních zvyklostí. Evropský soudní dvůr v rozsudku ve věci *C-517/99* zdůrazňuje, že hlavní funkcí ochranné známky je identifikace původu výrobků nebo služeb bez pravděpodobnosti záměny s výrobky nebo službami jiného subjektu, a tuto funkci označení dle článku 7 odst. 1 písmena d) nesplňují, popřípadě splňují pouze omezeně, což je důvodem pro existenci tohoto omezujícího ustanovení.⁴⁹

jestli takovýto neologismus má dostatečnou rozlišovací způsobilost k tomu, aby sloužil jako ochranná známka, či nikoliv. Soud se také ptal, zdali je relevantní, že pro slova, která jsou obsažená v daném neologismu, mají v běžném jazyce synonyma. Evropský soudní dvůr na tyto předběžné otázky odpověděl tak, jak je výše uvedeno. Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že označení BIOMILD nemůže být zapsáno jako ochranná známka.

⁴⁸ Čl. 66 odst. 2 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁴⁹ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 4. října 2001 ve věci *C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co.* Předmětem řízení, které předcházelo předběžné otázce položené soudnímu dvoru, byla přihláška k ochranné známce, kterou podala společnost Merz & Krell. Tato známka byla tvořena pouze slovem „Bravo“ a měla být zapsána pro psací potřeby. Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent-und Markenamt) přihlášku zamítl na základě toho, že slovo bravo je pouze termín, který se používá pro pochvalu osoby, které je adresován, a tedy nemá rozlišovací schopnost. Merz & Krell se poté obrátila na Bundespatentgericht (Německý Spolkový patentový soud), který se otázkou zabýval z širšího úhlu pohledu, například že slovo bravo se v mnoha evropských jazycích také používá k vyjádření chvály, ale podle tohoto soudu nebylo nalezeno žádné užití tohoto slova ve spojení s psacími potřebami. Proto položil soudnímu dvoru otázku ohledně výkladu článku 3 odst. 1 písm. d) směrnice, jestli se toto ustanovení má chápat restriktivně, tedy že nelze zapsat ochrannou známku, která má popisný charakter přímo k výrobkům nebo službám, pro které má být zapsána, nebo má být toto ustanovení vykládáno tak, že nelze zapsat ochrannou známku, která je tvořena obecnými označeními, jmény, které jsou obvyklé v jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, avšak zároveň toto označení nepopisuje specifické znaky výrobku nebo služeb, pro které má být zapsáno. Evropský soudní dvůr se přiklonil k první možnosti, tedy je nutné zkoumat popisnost ochranné známky k daným výrobkům nebo službám, pro které má být zapsána.

4.7.5. Ochranné známky tvořené pouze tvarem, který je dán povahou výrobku

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, na pomezí tradičních a netradičních ochranných známek stojí známky vyjádřené prostorově. V legální definici ochranné známky Společenství je vyjádřeno, že ochrannou známkou může být i tvar výrobku, popřípadě jeho balení, pokud splňují podmínku rozlišovací způsobilosti. Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení poté stanoví určitá omezení, pro která nelze ochrannou známkou tvořenou tvarem zapsat. Nelze zapsat známkou tvořenou pouze tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo dává výrobku podstatnou hodnotu.

Dle rozhodnutí *C-299/99* má toto ustanovení za cíl sledování obecného zájmu vyžadujícího, aby tvar, který je nutně daný povahou výrobku nebo je nutně dán pro dosažení technického výsledku či dodává podstatnou hodnotu výrobku, nemohl být předmětem ochranné známky z důvodu zamezení možného nepřijatelného monopolu a omezení užívání požadovaného tvaru konkurencí, který by povolením zápisu takovéto ochranné známky mohl vzniknout.⁵⁰

4.7.6. Ochranné známky, které mají schopnost klamat veřejnost

Dalším absolutním důvodem, pro který nelze zapsat ochrannou známkou, je schopnost klamání veřejnosti. Nařízení příkladmo uvádí oblasti, ve kterých lze

⁵⁰ Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002 ve věci *C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV a Remington Consumer Products Ltd.* Společnost Philips si zaregistrovala v roce 1985 jako ochrannou známkou grafické znázornění tvaru a uspořádání vrchní části svého holicího strojku, skládajícího se ze tří výkyvných hlav s otáčecími frézky uspořádanými v rovnoramenném trojúhelníku (vyvinula ho v roce 1966). Konkurenční společnost Remington v roce 1995 začala vyrábět a uvádět na trh ve Spojeném království svůj holicí strojek, který byl také vybaven třemi výkyvnými hlavami, které tvořily rovnoramenný trojúhelník, a měl podobné uspořádání jako holicí strojek společnosti Philips. Proto společnost Philips podala na Remington žalobu o porušení práva z její ochranné známky. Společnost Remington se protinávřhem domáhala prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané pro společnost Philips. High Court of Justice (Vrchní soud v Londýně) vyhověl protinávřhu a prohlásil zápis ochranné známky za neplatný z důvodu toho, že nemá rozlišovací způsobilost. Podle názoru tohoto soudu byla dotčená ochranná známka tvořena výlučně označením sloužícím pro určení účelu zboží, jakožto i tvarem, který byl nezbytný pro dosažení technického výsledku a dává zboží podstatnou hodnotu. Philips se proti tomuto rozhodnutí odvolal ke Court of Appeal (Odvolací soud), který se rozhodl řízení přerušit a položit Evropskému soudnímu dvoru několik předběžných otázek. Mezi nimi například byla otázka, zdali je nutné k tomu, aby tvar výrobku byl schopný odlišit dotčený výrobek od jiného, doplnit nějaký dodatek, který nemá funkční účel? Na tuto otázku soudní dvůr odpověděl záporně. Dále zde byla například otázka, jestli je při zápisu ochranné známky, která je tvořena výlučně tvarem nezbytným pro dosažení technického výsledku, relevantní, že existují i jiné tvary, které tohoto technického výsledku mohou dosáhnout? Na tuto otázku soudní dvůr odpověděl, že důkaz existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout stejného technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky.

veřejnost klamat, a to o povaze, zeměpisném původu a o jakosti výrobků nebo služeb.

Ohledně schopnosti klamat veřejnost lze uvést rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 30. března 2006 ve věci *C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd.* V tomto rozsudku bylo vyřčeno, že k užití článku 7 odst. 1 g) postačí existence skutečného nebezpečí, z které plyne, že označení bude klamat průměrného spotřebitele výrobků a služeb, pro kterého má být známka zapsána. Dále je stanoveno, že existence tohoto nebezpečí je otázkou skutkovou, proto je nutné vzít v potaz všechny podstatné okolnosti činící omyl pravděpodobným.⁵¹

4.8. Relativní důvody

V článku 8 nařízení jsou obsaženy relativní důvody zamítnutí přihlášky. Pokud budou z těchto důvodů podány námitky, přihlašovaná ochranná známka nebude zapsána. Název těchto důvodů je odvozen z jejich povahy spočívající ve střetu se staršími právy z ochranných známek.⁵²

Z existence těchto důvodů vzniká právo oprávněného subjektu (povětšinou majitele starší ochranné známky) podat písemné námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky v lhůtě stanovené nařízením.

Relativní důvody lze zkráceně vyložit jako:

⁵¹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2006 ve věci *C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd.* E. F. Emanuel, módní návrhářka známá v rámci svatební módy, vytvořila podnik s názvem Elizabeth Emanuel, který posléze se společností Hamlet Internation Plc vytvořil společnost Elizabeth Emanuel Plc. Původní společnost Elizabeth Emanuel na tuto společnost převedla svou činnost a také veškerá svá aktiva, a to včetně přihlášky ochranné známky, kterou tvořilo "Elizabeth Emanuel". Společnost Elizabeth Emanuel Plc. poté převedla svůj podnik na jinou společnost (Frostpront Ltd), kde módní návrhářka E. F. Emanuel následně ukončila zaměstnání. Poté došlo k převodu dané ochranné známky na jinou společnost, a to konkrétně na Oakridge Rading Ltd, která si chtěla nechat zapsat také ochrannou známku „ELIZABETH EMANUEL“ (společnost Continetal Shelf 128 Ltd. se během tohoto řízení stala právním nástupcem posledně jmenované společnosti). Proti tomuto zápisu nové ochranné známky byly podány námitky a posléze byl podán i návrh na zrušení původní ochranné známky. V prvním stupni řízení byly námitky i návrh na zrušení předloženy Hearing Officer, který obě dvě věci zamítl s tím, že sice dochází ke klamání veřejnosti, ale je to přípustné jako nevyhnutelný následek převodu podniku. Následně odvolání bylo předáno pověřené osobě, která řízení přerušila a položila Evropskému soudnímu dvoru několik otázek. První otázka byla, jestli je ochranná známka schopna klamat veřejnost za situace, kdy při převodu této ochranné známky byla převedena i klientela a před dotčeným převodem si veřejnost spojovala tuto známku s tím, že se na daných výrobcích podílí určitá osoba. Po převodu si právní nástupce podal přihlášku nové známky, jejíž užití si veřejnost také spojuje s určitou osobou. Evropský soudní dvůr rozhodl tak, že nelze zamítnout zápis ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto známku pouze na základě této zvláštnosti z důvodu toho, že by mohla klamat veřejnost, a to zejména byla-li se známkou převedena i jak klientela, tak podnik, který dotčené zboží vyrábí.

⁵² PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: 2007, str. 93.

- Odst. 1 písm. a) Totožnost přihlašované a starší ochranné známky jak co do podoby, tak do totožnosti výrobků nebo služeb.
- Odst. 1 písm. b) Totožnost nebo podobnost přihlašované a starší ochranné známky v podobě a výrobcích nebo službách, je-li zde nebezpečí záměny, která zahrnuje i nebezpečí asociace.
- Odst. 3. Přihláška byla podána bez souhlasu majitele neoprávněnou osobou.
- Odst. 4. Existence kolize s nezapsanou ochrannou známkou nebo jiným označením, které v obchodních stycích přesahuje pouze místní význam.
- Odst. 5. Je zde možnost prostřednictvím totožnosti nebo podobnosti přihlašované ochranné známky těžit ze starší známky, popřípadě jí způsobit újmu.

V následujících podkapitolách budou, jako u podkapitol absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, rozebrány některé relativní důvody a uvedena některá rozhodnutí Evropského soudního dvora.

4.8.1. Totožnost a podobnost přihlašované a starší ochranné známky

V odstavci 1 článku 8 nařízení je řešena možná újma na právech majitelů starších ochranných známek. Tito majitelé mají možnost podat námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky. Starší ochrannou známkou pro zkoumání relativních důvodů zamítnutí zápisu je:

- a) ochranná známka s dřívějším datem podání přihlášky k ECTM, národní ochranné známce, ochranné známce na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát nebo pro Společenství;
- b) přihláška ochranné známky v písmeně a) s výhradou jejího zápisu;
- c) ochranná známka obecně známá ve smyslu článku 6 *bis* Pařížské úmluvy.

Majitel starší ochranné známky může podat námitky ze dvou důvodů. Prvním je totožnost přihlašované ochranné známky se starší známkou a totožnost výrobků a služeb, které mají být její pomocí chráněny.⁵³

Druhým důvodem pro podání námitek je totožnost nebo podobnost přihlašované známky se starší a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahují, s tím, že zde je existence nebezpečí záměny u veřejnosti na

⁵³ Tzv. double-identity, kdy se jedná o totožnou podobu ochranné známky a totožné služby nebo výrobků, pro které je známka používána.

území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Toto nebezpečí záměny zahrnuje i možnost asociace se starší známkou.

K výkladu pojmu totožnosti můžeme použít rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-291/00 LTJ *Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA*. V tomto rozhodnutí odpovídal na předběžnou otázku, kterou mu položil Vrchní soud v Paříži (*Tribunal de grande instance de Paris*), ohledně výkladu článku 4 odst. 1 písmena a) a článku 5 odst. 1 písmena a) směrnice. V tomto rozsudku Evropský soudní dvůr stanovil, že je nutné pojem totožnosti vykládat striktně. Dle rozsudku se pojem totožnosti vyznačuje tím, že určité porovnávané znaky jsou stejné ve všech ohledech. Totožností je shledává v případech, kdy označení reprodukuje ochrannou známku bez jakýchkoliv změn či doplnění. V rozsudku je však stanoveno, že při zkoumání totožnosti je třeba brát v potaz globální hledisko s ohledem na fikci průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný. Evropský soudní dvůr také počítá s tím, že jen ve velmi málo případech má spotřebitel možnost přímého srovnání označení a ochranné známky, a je tedy nutné vzít v potaz určitou nedokonalost a nepřesnost v zapamatování značky spotřebitelem, který si nemusí povšimnout nevýznamných drobných rozdílů. Z výše uvedeného Evropský soudní dvůr vykládá pojem totožnosti jako případ, kdy označení reprodukuje všechny znaky bez jakýchkoliv významných změn či doplnění, popřípadě obsahuje rozdíly tak bezvýznamné, že si jich průměrný spotřebitel nemusí povšimnout.⁵⁴

Ohledně pojmu pravděpodobnosti záměny lze uvést známý judikát Evropského soudního dvora ve věci C-251/95 *SABEL BV a Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. V jeho rámci byla položena předběžná otázka Spolkovým soudním dvorem (*Bundesgerichtshof*) ohledně výkladu článku 4 odst. 1 písmena b) směrnice. První položená otázka konkrétně zněla, zdali ke shledání pravděpodobnosti záměny známky složené z textu a obrázku s označením, které je

⁵⁴ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00 LTJ *Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA*. LTJ *Diffusion* byla společnost, která se zabývala navrhováním, výrobou a distribucí oblečení a obuvi. Pro tyto své výrobky měla ve Francii od roku 1983 zaregistrovanou ochrannou známku. Sadas byla společnost, která provozovala zásilkový obchod pomocí katalogu, ve kterém nabízela především dětské oblečení a doplňky, a také měla ve Francii od roku 1993 zaregistrovanou ochrannou známku. Obě výše uvedené známky měly ve své grafické podobě slovo Arthur. Známa LTJ *Diffusion* měla podobu psacího písma a u písmene A měla tečku, ochranná známka Sadas měla podobu tiskacího písma a obsahovala slova „ARTUR ET FÉLICIE“. Společnost LTJ *Diffusion* na základě toho, že dle jejího názoru pozdější známka zasahuje do známky starší, podala žalobu k Tribunal de grande instance de Paris (soud prvního stupně) a požadovala zrušení pozdější známky, a to z důvodu podobnosti obou známek, a tedy nebezpečí záměny u veřejnosti. Soud poté z důvodu toho, že je nutné vykládat směrnice, řízení přerušil a podal výše uvedenou otázku.

vyobrazeno pouze obrázkem pro identické a podobné zboží, postačuje shoda v sémantickém obsahu, který však není všeobecně známý. Druhou otázkou byl výklad pojmu pravděpodobnosti záměny v jeho vztahu k pravděpodobnosti asociace. V rámci rozsudku bylo v odpovědi na tyto otázky řečeno, že pouhá možnost asociace mezi známkami na základě jejich sémantického obsahu není sama o sobě dostatečným důvodem pro utvoření závěru, že mezi známkami je pravděpodobnost záměny. Na otázku vztahu mezi pravděpodobností záměny a pravděpodobností asociace bylo vyřčeno, že tyto pojmy nejsou k sobě alternativní, ba naopak, pojem pravděpodobnosti asociace slouží k definici určení rozsahu pojmu pravděpodobnosti záměny. Dále bylo v tomto rozsudku stanoveno, že je nutné pravděpodobnost záměny zkoumat z globálního hlediska a je nutné vzít v potaz všechny relevantní faktory určující povahu jednotlivého případu.⁵⁵

Co se týká pojetí starší ochranné známky jako obecně známé, lze uvést rozhodnutí Evropského soudního dvoru C-328/06, kde bylo uvedeno, že aby byla známka pokládána za obecně známou, musí být takto známá na celém území členského státu nebo na podstatné části jeho území.⁵⁶

O pojmu podobnosti je přímo v nařízení pojednáno v jeho preambuli, kde je stanoveno, že tento pojem je nutné vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny, která je odvislá od mnoha faktorů, příkladmo je uveden stupeň známosti

⁵⁵ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95 SABEL BV a Puma AG Rudolf Dassler Sport. Spor, který této předběžné otázce předcházela, byl mezi společnostmi SABEL a společností Puma. Společnost SABEL si podala přihlášku k registraci ochranné známky v podobě skákající kočkovité šelmy pro kůži, oblečení, obuv a podobně. Společnost Puma již měla starší ochrannou známku, zapsanou pro kůži, výrobky z kůže a podobně, která také obsahovala skákající šelmu, a proto svá prioritní práva z ochranné známky hájila a podala námítky proti zápisu ochranné známky Společnosti SABEL u německého patentového úřadu. Úřad námítky zamítl z důvodu, že známky dle jeho názoru nejsou podobné z pohledu známkového práva. Puma se poté odvolala na Bundespatentgericht (Německý Spolkový patentový soud), jenž rozhodl ve prospěch Puma, a proto se SABEL obrátil na Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr), který se rozhodl řízení přerušit a položit výše uvedené předběžné otázky.

⁵⁶ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 22. listopadu 2007 ve věci C-328/06, Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetovi. V této věci šlo o spor, kdy pan Nuño byl majitelem španělské ochranné známky FINCAS TARRAGONA, zapsané pro služby správy nemovitostí, pronájmu a prodeje nemovitostí a developerské služby, která byla zapsána v roce 1957. Pan Franquet byl realitní makléř, který veřejně a soustavně užíval FINCAS TARRAGONA (popřípadě v katalánštině FINQUES TARRAGONA). Pan Nuño podal žalobu k Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Obchodní soud v Barceloně) proti panu Franquetovi, kterou se domáhal určení, že jsou porušována jeho práva vyplývající z ochranné známky. Pan Franquet na svou obranu uvedl, že jeho název je nezapsanou starší obecně známou ochrannou známkou, kterou používá již od roku 1978, a podal vzájemný návrh na zrušení známky pana Nuña. Soud řízení přerušil a položil předběžnou otázku, která se týkala pojmu obecně známé známky, zda se tento pojem týká pouze a výhradně stupně známosti v členském státě nebo na podstatné části území tohoto státu, nebo se může obecná známost vázat na území, které není shodné s územím státu, ale je to pouze region, kraj či město? Na tuto předběžnou otázku Evropský soudní dvůr odpověděl tak, jak je výše uvedeno.

známky, stupeň podobnosti mezi známkami a výrobky nebo službami, kterým poskytuje ochranu, a možnost asociace.⁵⁷

4.8.2. Námitky proti zápisu přihlášky podané tzv. nehodným zástupcem

V odstavci 3 článku 8 je vtěleno právo podání námitek majitele ochranné známky proti zápisu přihlášky, kterou podal jednatel nebo zástupce bez souhlasu majitele svým vlastním jménem, ledaže by přihláška byla řádně odůvodněná.

4.8.3. Existence kolize s nezapsanou ochrannou známkou nebo jiným označením, které v obchodních stycích přesahuje pouze místní význam

V následujícím odstavci je zakotveno právo majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v rámci obchodních styků, které přesahují svým významem pouze určité místo, podat námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky. Toto právo může být využito za splnění podmínky, že k práva k označení vznikla před podáním přihlášky, popřípadě před dnem práva přednosti, které bylo uplatněno k přihlášce ECTM. Dále lze využít právo podat připomínky, pokud označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

4.8.4. Možnost těžit ze starší známky, popřípadě způsobení újmy starší známce na základě totožnosti nebo podobnosti

V posledním 5. odstavci článku 8 je obsaženo právo majitele starší ochranné známky podat námitky, pokud je přihlašovaná známka totožná nebo podobná se starší známkou a pokud obsahem ochrany přihlašované známky jsou výrobky nebo služby odlišné od těch, pro které je zapsána starší ochranná známka. Současně má starší ochranná známka dobré jméno a užívání přihlašované známky by bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací schopnosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, popřípadě by jí mohlo být na újmu.

Ohledně tohoto relativního důvodu můžeme připomenout rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-252/07, kde bylo řečeno, že pomocí tohoto ustanovení je poskytována ochrana známkám s dobrým jménem před újmou způsobenou rozlišovací způsobilostí starší známky, újmou na dobrém jménu a před protiprávním těžením z dobrého jména či rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, způsobeným totožnými nebo podobnými označeními. K užití tohoto ustanovení není třeba kumulativního naplnění všech výše uvedených

⁵⁷ Preambule (6) nařízení Rady č.207/2009 o ochranné známce Společenství.

zásahů, ba naopak postačuje naplnění jednoho. Dále je v tomto rozsudku vymezen pojem újmy způsobené rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, ke které dojde, je-li oslabena schopnost označování výrobku nebo služeb, pro které je zapsána, a výsledkem je roztržštění identity známky a jejího působení na veřejnost. Již první užití pozdější ochranné známky může vyvolat újmu způsobenou rozlišovací schopností starší ochranné známky. Aby mohla být tato újma dokázána, je stanoven předpoklad prokázání již nastalé nebo možné změny hospodářského chování průměrného spotřebitele, které vyplývá z užívání pozdější ochranné známky.⁵⁸

⁵⁸ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd. Předmětem sporu byla ochranná známka Společnosti Intel Corporation „INTEL“, zapsaná pro počítače, výrobky a služby výpočetní techniky která má dobré jméno, a ochranná známka CPM United Kingdom Ltd „INTELMARK“, zapsaná pro marketingové a telemarketingové služby. Společnost Intel Corporation podala k United Kingdom Trade Mark Registry návrh na zrušení ochranné známky INTELMARK z důvodu toho, že protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména její zapsané ochranné známky. Tento návrh byl zamítnut, a to posléze i High Court of Justice (Vrchní soud v Londýně), proto se společnost Intel Corporation odvolala ke Court of Appeal (Odvolací soud), který podal několik předběžných otázek ohledně výkladu směrnice, které se týkaly existence spojení starší ochranné známky s dobrým jménem s pozdější ochrannou známkou. Obecně bychom mohli odpovědi soudního dvora shrnout tak, že je vždy nutné posuzovat věc celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu.

5. Řízení o přihlášce ECTM

Tématem této kapitoly je řízení o přihlášce ochranné známky Společenství. Cílem kapitoly však není obsáhnout všechny informace, které by se zde daly uvést, neboť je jich takové množství, že svým rozsahem značně přesahují i běžný rozsah diplomové práce, natož pouze jednu z kapitol. Proto zde budou uvedeny dle mého názoru stěžejní poznatky o tomto řízení.

První podkapitola se věnuje obecně Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a slouží k lepšímu pochopení, jak vlastně řízení o přihlášce probíhá. Další podkapitoly se zabírají přihláškou a poté samotným řízením o přihlášce ECTM.

5.1. Pár slov o Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Jak již bylo v předchozí kapitole napsáno, orgánem, v jehož působnosti jsou Ochranné známky Společenství, je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen Úřad, popřípadě OHIM), který byl zřízen nařízením o této známce.

Působnost Úřadu byla dvakrát rozšířena. Poprvé pomocí *nařízení Rady č. 6/2002 o průmyslovém vzoru Společenství*, které ji rozšířilo o oblast úkolů, které mu toto nařízení svěřuje v oblasti průmyslového vzoru Společenství, a podruhé *nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 386/2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví*. Toto nařízení ve svém článku 2 stanovilo Úřadu nové úkoly a činnosti, například informovat veřejnost v této oblasti a zvyšovat obecné povědomí ohledně hodnot duševního vlastnictví a možného dopadu jejich porušování, sbírat údaje o porušování práv duševního vlastnictví nebo usilovat o podporu mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví.

Důvod vzniku tohoto orgánu je vymezen v preambuli nařízení: *„Pro každou jednotlivou ochrannou známku jsou nezbytná správní opatření na úrovni Společenství k provedení předpisů o ochranných známkách zavedených tímto nařízením. Je tedy pro zachování stávající organizační struktury a vyváženosti pravomocí nezbytné právně zakotvit Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je v technických věcech nezávislý a má právní, správní a finanční autonomii.“*⁵⁹

⁵⁹ Preambule část 12 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

V článku 115 nařízení je řečeno, že Úřad je institucí, která je nadána právní subjektivitou, což může být zavádějící, neboť z oficiálních internetových stránek Úřadu a internetových stránek Evropské unie je OHIM považován za agenturu.⁶⁰

Rozdíl mezi agenturami a institucemi a orgány EU můžeme definovat pomocí toho, že na rozdíl od institucí a orgánů EU jsou agentury samostatnými právními subjekty evropského veřejného práva, které provádějí konkrétní úkoly dle práva Evropské unie. OHIM je konkrétně decentralizovanou agenturou. Tyto agentury vykonávají technickou, vědeckou či řídicí činnost, pomocí které orgány unie mohou správně vytvářet a provádět politiku EU, a také pomáhají rozvoji spolupráce napříč unií, což je důsledkem toho, že agentury sdružují technické a odborné dovednosti.⁶¹

Pokud bychom tedy měli určit základní charakter funkcí, které Úřad zastává, můžeme napsat, že Úřad má funkci dvojí. První je funkce agentury, tak jak je popsána výše, v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Druhou funkcí tohoto úřadu je funkce technická, spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.⁶²

Co se týká samotné organizace Úřadu, ta je upravena nařízením. V článku 115 odst. 3 je stanoveno, že zastupováním Úřadu je pověřen prezident Úřadu, kterého jmenuje Komise na základě seznamu, který jí předkládá správní rada Úřadu. Seznam kandidátů může obsahovat nanejvýše tři možné kandidáty. Funkční období prezidenta je pětileté. Obdobně jako volba prezidenta probíhá volba viceprezidenta, popřípadě viceprezidentů, kteří zastupují prezidenta, s tím, že před jejich volbou je nutná konzultace prezidenta.⁶³ Mezi pravomoci prezidenta patří například vedení úřadu, přijímání nezbytných opatření zajišťujících činnost úřadu, sestavování příjmů a výdajů a provádění rozpočtu a také povinnost každoročně předkládat Komisi, Evropskému parlamentu a správnímu výboru Úřadu zprávu o činnosti Úřadu.⁶⁴

⁶⁰ Srovnání čl. 115 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Dostupné z oficiálních stránek OHIM: <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/who-we-are> [cit. 26. února 2015] a oficiálních stránek Evropské unie: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm [cit. 26. února 2015].

⁶¹ Evropská unie: *Agentury a ostatní instituce EU*. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm [cit. 26. února 2015].

⁶² Evropská unie: *Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu*. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_cs.htm [cit. 26. února 2015].

⁶³ Článek 125 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁶⁴ Článek 124 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Dalším orgánem Úřadu je správní rada, která je složena ze zástupců jednotlivých členských států, zástupce Komise a jejich náhradníků. Správní radě je svěřena poradní funkce prezidenta ve věcech, které spadají do působnosti Úřadu. Dále je před přijetím směrnic ohledně průzkumů prováděných Úřadem nutné provést konzultaci se správní radou. Rada má také právo předkládat stanoviska a v nezbytných případech může žádat prezidenta Úřadu a Komisi o poskytnutí informací. V neposlední řadě správní rada sestavuje kandidátní seznamy pro jmenování vysokých úředníků Úřadu.⁶⁵

Autonomie a nezávislost Úřadu je podmíněna také tím, že Úřad má vlastní rozpočet, jehož hlavní příjmy plynou z poplatků, které jsou tvořeny například v rámci procesu registrace ochranné známky Společenství, popřípadě průmyslového vzoru Společenství, a dalších poplatků dle nařízení o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Orgánem, který schvaluje rozpočet dle návrhu prezidenta Úřadu a uděluje prezidentovi absolutorium za plnění rozpočtu, je rozpočtový výbor.

Dále nařízení stanovuje, které orgány Úřadu mají v rámci řízení ohledně ochranné známky Společenství pravomoc vydat rozhodnutí. Takovými orgány jsou průzkumoví referenti, námitková oddělení, oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky, zrušovací oddělení, odvolací senáty. Průzkumoví referenti jménem Úřadu vydávají všechna rozhodnutí ohledně přihlášky ECTM, až na ta rozhodnutí, ke kterým je příslušné námitkové oddělení, tedy až na rozhodnutí, která se týkají námitek proti zápisu přihlášky ECTM. Námitkové oddělení rozhoduje povětšinou ve tříčlenných senátech, ve kterých musí mít alespoň jeden člen právnické vzdělání. Orgánem vydávajícím rozhodnutí o návrzích na zrušení nebo prohlášení ECTM za neplatnou je zrušovací oddělení, které také rozhoduje ve tříčlenných senátech. Dalším orgánem, který má rozhodovací pravomoc, je oddělení pro správu známek a právní otázky. Toto oddělení má zbytkovou pravomoc, tedy předmětem jeho působnosti je problematika, která nepřísluší výše uvedeným orgánům. Rozhoduje tak především o věcech týkajících se zápisu do rejstříku ochranných známek Společenství. Posledními orgány, které mohou dle nařízení vydávat rozhodnutí, jsou odvolací senáty. Ty slouží jako orgány druhé instance vůči rozhodnutím, která vydali průzkumoví referenti, námitkové oddělení, zrušovací oddělení a oddělení pro správu známek a právní otázky. Jak vyplývá již z názvu, jsou odvolací senáty

⁶⁵ Články 126 a 127 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

převážně kolektivními orgány, které jsou tvořeny třemi členy, z nichž alespoň dva mají právnické vzdělání, což vychází z obecné podstaty opravných prostředků, dle které by opravný orgán měl mít větší kvalifikační předpoklady pro vydání rozhodnutí než orgán prvního stupně. Ve zvláštních případech může namísto tříčlenného senátu rozhodovat rozšířený senát, kterému předsedá prezident odvolacích senátů, nebo jediný člen, který má právnické vzdělání. Pro určení, jaké seskupení odvolacího senátu bude věc rozhodovat, se přihlíží k právní složitosti nebo významu věci, popřípadě dalším relevantním skutečnostem.⁶⁶ Ohledně odvolacích senátů je nutné zmínit, že nařízením Komise č. 216/96 se stanovil jejich jednací řád.

U výše uvedených orgánů, které mají pravomoc rozhodovat, je nutné, aby osoby, které v těchto orgánech vystupují, byly nestranné, tedy neměly žádné osobní zájmy na výsledku rozhodnutí. Proto článek 137 nařízení upravuje instituty vyloučení a protestu. V rámci námitkového řízení musejí být dva ze tří úředníků oddělení pracovníci, kteří se nepodíleli na průzkumu přihlášky. Dále je stanoveno pravidlo, že v rámci zrušovacího řízení nemohou rozhodovat členové zrušovacího oddělení, kteří se podíleli na vydání pravomocného rozhodnutí ohledně zápisu známky či řízení o námitkách. A konečně členem odvolacího senátu nemůže být úředník Úřadu, který se podílel na vydání rozhodnutí, které je předmětem odvolacího řízení. Pokud se člen některého z orgánů, který má vydat rozhodnutí, domnívá, že by mohl mít osobní zájem na věci, má za povinnost o tomto uvědomit oddělení, popřípadě senát. Institut protestu umožňuje účastníkům obranu před tím, aby se v jejich věci nepodílel na rozhodování podjatý úředník. K úspěšnému uplatnění protestu je nutné, aby byl podán do účastníkovra prvního úkonu v řízení. Ohledně protestu a návrhu člena rozhodujícího orgánu rozhoduje daný orgán bez přítomnosti člena, o jehož případnou podjatost jde.⁶⁷

5.2. Přihláška ECTM

Základní náležitosti přihlášky ochranné známky Společenství jsou obsaženy v člancích 25 až 35 nařízení Rady o ochranné známce Společenství, avšak o povinném obsahu přihlášky se více dozvíme v nařízení Komise, kterým se výše uvedené nařízení Rady provádí.⁶⁸

⁶⁶ Článek 130-135 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁶⁷ Článek 137 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁶⁸ Nařízení Komise č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Příhláška dle nařízení Rady musí obsahovat čtyři základní informace: žádost o zápis ECTM do rejstříků, údaje identifikující přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, pro které má být zapsána, a grafické vyobrazení známky.⁶⁹

Příhlášku k zápisu ECTM může přihlašovatel podat přímo Úřadu, a to buď pomocí elektronické přihlášky, nebo na tištěném formuláři.⁷⁰ Více se podporuje forma elektronické přihlášky, neboť poplatek za ni je menší než poplatek za tištěnou přihlášku. Přihlašovatel může přihlášku k zápisu ECTM podat u ústředního orgánu průmyslového vlastnictví některého členského státu,⁷¹ nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, který zastává funkci ústředního orgánu pro průmyslové vlastnictví v rámci volného společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Příhláška, která je podána u ústředního orgánu, má stejné účinky jako přihláška, která je přímo podána u Úřadu. Státní úřady mají povinnost vynaložit všechna nezbytná opatření, aby přihláška mohla být předána OHIM do dvou týdnů od podání. Pokud však přihláška nebude předána ve lhůtě dvou měsíců, tak den jejího podání je až den, kdy ji OHIM skutečně obdržel. Jinak platí, že dnem podání je den, kdy byla přihláška, která splňuje všechny jí kladené požadavky, podána u OHIM nebo ústředního úřadu členského státu a ve stanovené lhůtě jednoho měsíce byl zaplacen přihlašovací poplatek.⁷²

K úspěšnému zápisu je nutné zaplatit přihlašovací poplatek a další poplatky dle nařízení komise č. 2869/95 z dne 13. prosince 1995 o *poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu*. Toto nařízení bylo několikrát měněno. Poprvé nařízením komise č. 781/2004, poté nařízením Komise č. 1042/2005, dále nařízením komise č. 1687/2005, poslední změnu provedlo nařízení Komise č. 355/2009. Důvody pro poměrně častou změnu tohoto právního aktu, která na rozdíl od naší právní úpravy není úplně obvyklým jevem v rámci unijního práva, jsou různé. První pozměňovací nařízení vzniklo v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu, a tedy potřebě ustanovení poplatků, které z této okolnosti vznikly. Avšak povětšinou je hlavním důvodem pro změnu nařízení o poplatcích potřeba vyváženého rozpočtu Úřadu a co možná největší možnosti přístupu přihlašovatelů k systému.

V současné době je tedy výše přihlašovacího poplatku diferencována dle toho, zda je přihláška k zápisu ECTM podána elektronicky, či pomocí tištěného

⁶⁹ Článek 26 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁷⁰ Tištěný formulář i elektronické podání přihlášky se nacházejí na oficiálních stánkách OHIM.

⁷¹ V České republice je tímto úřadem Úřad průmyslového vlastnictví.

⁷² Článek 25 a 27 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

formuláře. V prvním případě je výše stanovena na 900 euro, v druhém na 1050 euro. U kolektivní ochranné známky Společenství základní poplatek činí 1800 euro. Dalším faktorem, který má vliv na výši přihlašovacího poplatku, je počet tříd výrobků a služeb, pro které se známka přihlašuje. Každá přihlášená třída od čtvrté (včetně čtvrté) je zpoplatněna, v rámci přihlášky pro individuální známku je tento přídatný poplatek 150 euro za třídu a u kolektivní známky činí 300 euro za třídu.⁷³

Přihlášku lze podat v jakémkoliv z úředních jazyků členských států unie, přihlašovatel má však také povinnost na přihlášce uvést druhý jazyk, který již nutně musí být úředním jazykem Úřadu, má tedy na výběr mezi angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou a španělštinou.⁷⁴

5.2.1. Právo přednosti, výstavní priorita a seniorita

Nařízení poskytuje, v souladu s mezinárodními smlouvami, právo přednosti přihlašovatelům, kteří podali přihlášku ochranné známky v některém ze smluvních států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, pro stejnou ochrannou známku pro totožné výrobky nebo služby. Toto právo má omezenou dobu trvání, a to šest měsíců ode dne podání první přihlášky. Právo přednosti je poskytováno na základě principu vzájemnosti i případě, kdy první přihláška nebyla podána ve členských státech zmíněných mezinárodních dokumentů, ale v dotčeném státě je přihlášekám k ECTM právo přednosti či jemu obdobné přiznáváno. K přiznání práva přednosti je samozřejmě nutné určitým způsobem jeho existenci prokázat, a to konkrétně prohlášením o právu přednosti a kopií dřívější přihlášky, kterou je nutné přeložit, není-li v jednom z úředních jazyků Úřadu.⁷⁵

Právo přednosti je dle nařízení přiznáváno také přihlašovatelům ECTM, který své výrobky nebo služby označené ochrannou známkou vystavil na úřední nebo úředně uznávané mezinárodní výstavě, podle Úmluvy o mezinárodních výstavách

⁷³ Článek 2 nařízení Komise č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve znění nařízení Komise č. 355/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, a nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

⁷⁴ Článek 119 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁷⁵ Článek 29 až 31 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

ze dne 22. listopadu 1928.⁷⁶ Obdobně jako v předchozím případě prioritního práva, i toto je nutné využít ve lhůtě šesti měsíců a dále je nutné předložit prohlášení o právu priority a prokázat jeho existenci.⁷⁷

Právo přednosti, popřípadě priority obecně poskytuje možnost prvního přihlašovatele některého z předmětu průmyslového vlastnictví, aby mohl ochranu daného předmětu ve stanovené lhůtě pomocí jiné přihlášky rozšířit o ochranu poskytovanou jiným státem.

Dle nařízení může přihlašovatel také uplatňovat nárok seniority národních ochranných známek členských států nebo mezinárodních ochranných známek, které měly účinky pro některý z členských států, pokud přihláška obsahuje totožnou známku pro totožné výrobky a služby. Cílem tohoto nároku je, aby ECTM vstoupila do práv dřívější známky v daném členském státě. Důsledek seniority spočívá v tom, že pokud po zápisu ECTM starší známka zanikla, majitel stále požívá stejná práva, která by mu příslušela z existence starší známky. Pokud před zápisem zanikne známka, ze které právo seniority plyne, tohoto práva nelze využít.⁷⁸ Hlavní význam tohoto článku je v tom, že poskytuje možnost jak nahradit národní známku, popřípadě více národních známek pomocí ECTM, tak zároveň nabízí možnost postupu, který zaručuje kontinuitu práv, která plynou ze starších ochranných známek.

5.2.2. Přihláška dle prováděcího nařízení

Jak bylo výše napsáno, nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství provádí nařízení Komise č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995. Toto nařízení mimo jiné upravuje podrobněji náležitosti, které mají být v přihlášce obsaženy.⁷⁹ Těmito náležitostmi jsou:

- Žádost o zápis ochranné známky Společenství.
- Údaje, které jsou nutné k identifikaci přihlašovatele, konkrétně jméno přihlašovatele, jeho adresa (zpravidla se uvádí pouze jedna), státní příslušnost a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo. U právnických osob je dále nutno uvést právo státu, kterým se řídí.

⁷⁶ Sama Evropská unie není a nemůže být smluvní stranou této úmluvy, jelikož jí může být pouze suverénní stát, avšak v rámci unie je velká většina členských států smluvní stranou úmluvy. Pro upřesnění členy úmluvy nejsou pouze tři státy EU, a to Irsko, Lotyšsko a Lucembursko.

⁷⁷ Článek 31 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁷⁸ Článek 34 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁷⁹ Pravidlo 1 až 4 nařízení Komise č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

⁷⁹ Článek 26 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

- Obdobné údaje o zástupci, pokud byl jmenován.
- Seznam výrobků a služeb, pro které se má známka zapsat. Pro jejich kvalifikaci se užije obecná kvalifikace dle článku 1. Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek. Tato kvalifikace však slouží pouze k správnému řízení, a nelze jí tedy užít v argumentaci ve sporu o podobnost zboží nebo služeb.
- Vyobrazení známky. Pokud si přihlašovatel přeje přihlásit pouze slovní ochrannou známku bez jakéhokoliv zvláštního grafického prvku, je známka zobrazena v běžném písmu, v jiném případě je na samostatném listu a přihláška obsahuje pouze popis známky. Jedná-li se o trojrozměrnou známku nebo barevnou známku, je nutné, aby tento údaj byl v přihlášce uveden.
- Prohlášení o tom, že přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z dřívější přihlášky, ve kterém musí být uveden den podání a stát, ve kterém či pro který byla dřívější přihláška podána.
- Prohlášení o tom, že přihlašovatel uplatňuje právo priority dle Úmluvy o mezinárodních výstavách, ve kterém musí být uveden název výstavy a první den, ve kterém byly výrobky nebo služby vystaveny.
- Prohlášení o tom, že přihlašovatel uplatňuje senioritu národní známky, v němž je nutné uvést členský stát nebo členské státy, ve kterých nebo pro které byla známka zapsána, den a číslo zápisu a také seznam výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána.
- Jedná-li se o kolektivní ochrannou známku Společenství, je nutné to v přihlášce uvést. K přihlášce kolektivní známky je možné přiložit pravidla pro její užívání, ty lze však dodat později ve stanovené lhůtě dvou měsíců ode dne podání přihlášky.⁸⁰
- Údaje o jazyku přihlášky a o druhém jazyku.
- Podpis přihlašovatele, popřípadě jeho zástupce.

Všechny výše uvedené požadavky na přihlášku ochranné známky Společenství jsou obsaženy jak v její podobě tištěného formuláře, tak v on-line přihlášce, kde je dokonce i poměrně podrobný návod s praktickými příklady sloužícími k jejímu správnému vyplnění.

⁸⁰ Pravidlo 43 nařízení Komise č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

5.3. Zápisné řízení

Samotné zápisné řízení lze rozdělit do několika fází. První je průzkum přihlášek z hlediska formálních náležitostí a zkoumání existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu přihlášky. Poté následuje provádění rešerší, kde se sleduje, zda existují totožné nebo podobné starší známky. Třetí fází je zveřejnění přihlášky. Fakultativní fází je námitkové řízení. Poslední fází je zápis ochranné známky.

5.3.1. Průzkum náležitostí přihlášek, zkoumání existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a rešerše

Jak je již napsáno v předcházejícím textu, veškerá rozhodnutí ohledně přihlášky s výjimkou námitkového řízení vydávají průzkumoví referenti.

Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti pro přiznání dne podání,⁸¹ jestli přihláška má všechny náležitosti dle nařízení Rady č. 207/2009 a náležitosti prováděcího nařízení. Úřad dále zkoumá, zdali byly ve stanovené lhůtě zaplacen poplatky za třídu. Pokud přihláška nespĺňuje všechny své náležitosti, je přihlašovatel vyzván k odstranění vad či zaplacení poplatku. Nejsou-li ve stanovené lhůtě⁸² odstraněny nedostatky, které brání přiznání dne podání přihlášky, popřípadě není zaplacen nedoplatek, tak se přihláška neprojedná jako přihláška ECTM, pokud naopak jsou tyto vady odstraněny nebo zaplacen poplatek, je za den pro přiznání dne podání považován den, ve kterém došlo k vyhovění výzvě Úřadu. Nevyhověl-li přihlašovatel výzvě o doplnění náležitostí přihlášky, je přihláška zamítnuta. Dále nařízení stanovuje, že pokud nejsou splněny požadavky na určení práva přednosti a práva seniority, dochází ke ztrátě těchto práv.⁸³ Podle pravidla 10 prováděcího nařízení má Úřad povinnost také zkoumat, zdali přihlašovatel je způsobilý být majitelem ochranné známky.

Po zkoumání formálních náležitostí přihlášky je prováděn průzkum, jehož účelem je určení nutnosti zamítnutí přihlášky pro existenci absolutních důvodů zamítnutí zápisu. Obsahuje-li přihlašovaná známka prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, díky kterému by mohly vzniknout pochybnosti o rozsahu ochrany, má Úřad právo vyzvat přihlašovatele, aby prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné

⁸¹ Pravidlo 9 nařízení Komise č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství, určuje, které náležitosti je nutné zkoumat pro přiznání dne.

⁸² Dle pravidla 9 nařízení Komise č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je stanovená lhůta dvou měsíců pro doplnění náležitosti pro přiznání dne a formálních náležitostí.

⁸³ Článek 36 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

právo k tomuto nedistinktivnímu prvku, pod podmínkou, že pokud toto neprohlásí, nebude známka zapsána. Zamítnout přihlášku z existence absolutních důvodů lze teprve poté, co má přihlašovatel možnost přihlášku vzít zpět, změnit, nebo se k věci vyjádřit.⁸⁴

Další fází zápisného řízení je provádění rešerší. V této fázi řízení OHIM vyhledává totožné a podobné starší ochranné známky Společenství, popřípadě starší přihlášky ECTM, jejichž existence může zavdat právo majitelů těchto známek podat námitky proti zápisu.⁸⁵

Přihlašovatel může také při podání přihlášky požádat, aby rešerši provedly i ústřední orgány průmyslového vlastnictví jednotlivých států. Podmínkou pro tyto rešerše je zaplacení odpovídajících poplatků. OHIM po přiznání dne podání přihlášky předá kopii přihlášky ústředním orgánům, které rešerše provádějí. Tyto státy poté mají dvouměsíční lhůtu, aby na vzorovém formuláři předložily svoji rešeršní zprávu.⁸⁶

V současné době existuje několik států, které tyto rešerše neprovádějí, mezi které patří Velká Británie, Francie, Německo a Itálie.⁸⁷

Po zpracování rešeršní zprávy Společenství ji Úřad neprodleně předá přihlašovatelovi. Pokud přihlašovatel požádá, jsou mu předány i vnitrostátní rešeršní zprávy, které OHIM ve stanovené lhůtě obdržel.⁸⁸

5.3.2. Zveřejnění přihlášky, vyjádření třetích stran a námitky

Pokud přihláška splňuje všechny své náležitosti a uplynula jednoměsíční lhůta ode dne, kdy OHIM předal rešeršní zprávy, přihlašovatelovi je přihláška zveřejněna v rozsahu, ve kterém nebyla z absolutních důvodů zamítnuta. Je-li přihláška zamítnuta z absolutních důvodů po zveřejnění, tak je také nutno uveřejnit toto pravomocné rozhodnutí.⁸⁹

V pravidlu 12 prováděcího nařízení Komise č. 2868/95 jsou stanovené údaje, které zveřejněná přihláška obsahuje. Těmito zveřejňovanými skutečnostmi jsou například identifikační údaje přihlašovatele či jeho zástupce, reprodukce

⁸⁴ Článek 37 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁸⁵ Článek 38 odstavec 1 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁸⁶ Článek 38 odstavce 2 až 4 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁸⁷ *Community trade marks – The basics*. Dostupné z: <http://www.mewburn.com/trade-marks/community-trade-marks/community-trade-marks-the-basics-> [cit. 5. března 2015].

⁸⁸ Článek 38 odstavec 6 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁸⁹ Článek 38 odstavec 7 a článek 39 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

známky, seznam výrobků a služeb, den podání přihlášky a spisové číslo a další relevantní údaje nutné pro uplatnění různých práv vázaných na přihlášku.

K zveřejněné přihlášce se třetí strany mohou písemně vyjádřit, a to zejména ohledně relevantních skutečností existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Toto vyjádření je nutné směřovat Úřadu, který jej zasílá přihlašovatel, jenž má právo zaujmout k němu stanovisko. Je důležité dodat, že osoba, která podala Úřadu vyjádření, se nestává účastníkem řízení o zápisu.⁹⁰

Po zveřejnění přihlášek může nastat námitkové řízení, a to za splnění dvou podmínek, z nichž první je podání námítky proti zápisu, kterou Úřad nezamítl a druhou je, že ani v tzv. lhůtě na rozmyšlenou nedošlo k zpětvzetí přihlášky.

Jak bylo v předchozích kapitolách napsáno, existují určité osoby, kterým náleží právo podat námítky proti zápisu přihlášky ECTM. Těmito oprávněnými jsou především majitelé totožných nebo podobných starších ochranných známek. OHIM provádí v rámci rešerše pouze zjišťování existence starších ECTM či přihlášek k ECTM, díky kterým by mohly být uplatněny námítky proti zápisu. Dál se jejich existencí více méně nezabývá, pokud ovšem nejsou tyto námítky podány.

Po zveřejnění přihlášky má dle článku 38 odstavce 7 nařízení OHIM povinnost informovat majitele starších ochranných známek Společenství, případně přihlašovatele starších přihlášek ochranných známek Společenství, o existenci přihlášky k ECTM, vůči které by mohli podat námítky.⁹¹ Z výše uvedeného plyne, že OHIM tedy neoznamuje existenci zveřejněné přihlášky všem osobám, které mají právo podat námítky proti jejímu zápisu.

Odůvodněné námítky lze podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky a může je podat:

- Majitel starší známky nebo nabyvatel licence, který je majitelem zmocněn, pokud je přihlašovaná známka totožná se starší jak co do podoby, tak do totožnosti výrobků a služeb.
- Majitel starší známky nebo nabyvatel licence, který je majitelem zmocněn, pokud zde z důvodu totožnosti nebo podobnosti je možnost těžít ze starší známky, popřípadě jí způsobit újmu.
- Majitel starší známky nebo nabyvatel licence, který je majitelem zmocněn, pokud je přihlašovaná známka totožná nebo podobná se starší v podobě a ve výrobcích nebo službách, a je-li zde nebezpečí záměny.

⁹⁰ Článek 40 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹¹ Tato informace je podána pomocí tzv. dozorového dopisu.

- Majitel starší nezapsané známky jiného označení, užívaného v obchodním styku, v případě kolize s přihlašovanou známkou.
- Majitel ochranné známky, jestliže přihlášku podala neoprávněná osoba svým vlastním jménem bez souhlasu majitele a nebyla řádně odůvodněná.

Podání námitek je samozřejmě zpoplatněno, bez zaplacení poplatku nelze námitky považovat za řádně podané.⁹² V rámci prováděcího nařízení č. 2868/95 jsou v pravidlu 15 stanoveny základní obsahové požadavky sdělení o námitce,⁹³ avšak OHIM umožňuje podat námitky elektronicky, pomocí formuláře, jehož obsah prováděcímu nařízení odpovídá. Pro podání námitek je také nutné dodržet článek 199 nařízení o ochranné známce Společenství, a tedy je nutné podat námitky v rámci jazyku úřadu a současně jazyku přihlášky, byly-li námitky podány v jiném úředním jazyku, než který užíla přihláška. Úřad vyzve, aby ten, kdo námitky podal, je na svůj vlastní náklad přeložil do některého úředního jazyka, který užívá přihláška.

Úřad provádí průzkum námitek pro jejich přípustnost z hlediska formálního. Pokud ji Úřad nezamítne, sdělí námitku přihlašovatelovi a vyzve ho k předložení připomínek. V sdělení o námitce Úřad informuje přihlašovatele o skutečnosti, že námitkové řízení bere za zahájené dva měsíce po jeho doručení, pokud přihlašovatel nevezme přihlášku zpět. Této lhůtě se říká lhůta na rozmyšlenou neboli *cooling off period* a má sloužit k tomu, aby přihlašovatel a osoba podávající námitky dokázali dojít k nějakému kompromisu. Lhůtu lze prodloužit, pokud o to obě strany požádají. Prodloužení je vždy v délce 22 měsíců, čili lhůta na rozmyšlenou může trvat až 24 měsíců.⁹⁴

Nedošlo-li k zpětvzetí přihlášky, nastupuje vlastní sporné řízení, v rámci něhož účastníci podkládají svá tvrzení a předkládají důkazy tak, aby bylo rozhodnuto v jejich prospěch. Dle článku 42 nařízení o ochranné známce má přihlašovatel právo žádat majitele starší ochranné známky o důkaz, že v posledních pěti letech svou známku skutečně užíval, popřípadě o důkaz, že

⁹² Článek 41 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹³ Je nutné, aby sdělení obsahovalo například spisové číslo přihlášky, proti které se námitka podává, na jakém základě se námitka podává a doložení tohoto práva, identifikaci osoby, která námitky podává, atd.

⁹⁴ *Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) on community trade marks: part C- Opposition* (2015). Dostupné z: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2015/07_part%20c_opposition_section_1_procedural_matters_clean_2015_en.pdf; page 30. [cit. 5. března 2015].

ochrannou známou nemohl z řádných důvodů užívat. Pokud tyto důkazy nejsou předloženy, námitky se zamítnou.

Dojde-li Úřad k názoru, že nelze zapsat ochrannou známku, tak přihlášku zamítne, v opačném případě zamítne námitky. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se samozřejmě zveřejní, jakmile nabude právní moci.⁹⁵

Jak je vidět z předchozího textu, podáním námitek se značně prodlužuje trvání celého registračního procesu.

5.3.3. Nakládání s přihláškou a zápis

Přihlašovatel má právo vzít svou přihlášku kdykoliv zpět, může také zúžit seznam výrobků nebo služeb, pro které má být známka zapsána. Pokud se již jedná o nakládání se zveřejněnou přihláškou, pak tyto změny také podléhají zveřejnění. Ohledně změny přihlášky platí, že je možná pouze na žádost přihlašovatele, a lze rozlišit dvě skupiny změn. První skupina je pouze formálního charakteru a nedochází k podstatným změnám nebo k rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, jedná se o opravy údajů o přihlašovatele, chyby ve formulaci a podobně. Druhá skupina se týká samotné ochranné známky. Patří do ní změny v grafickém vyobrazení známky nebo v seznamu výrobků. Po těchto změnách je nutné přihlášku znovu zveřejnit.⁹⁶

Přihlašovatel má také možnost za určitých podmínek rozdělit přihlášku tak, že některé služby nebo výrobky budou předmětem jiné přihlášky. Je důležité podotknout, že oddělená přihláška má zachovaný den podání a den vzniku práva seniority či přednosti.⁹⁷

Pokud má přihláška všechny požadované náležitosti a nebyly podány námitky, popřípadě byly pravomocně zamítnuty, a pokud byl zaplacen poplatek za zápis, je ochranná známka Společenství zapsaná. Nebyl-li poplatek za zápis zaplacen, přihláška se považuje za zpět vzatou.⁹⁸

Co se týká poplatku za zápis, je důležité podotknout, že v současné době činí 0 euro, proto ztrácí část podmínek pro zápis smysl.⁹⁹

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství je desetiletá a začíná plynout ode dne podání přihlášky, majitel ECTM však může zápis opakovaně

⁹⁵ Článek 42 odstavec 5. a 6. nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹⁶ Článek 43 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹⁷ Článek 44 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹⁸ Článek 45 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

⁹⁹ Článek 1 nařízení Komise č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve znění nařízení Komise č. 355/2009, kterým se mění nařízení č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

obnovovat, a to pokaždé znovu na období deseti let. Žádost o obnovení a poplatek za obnovení je nutné podat v lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, ve kterém končí doba zápisu. Nestihl-li majitel podat žádost a zaplatit poplatek v dané lhůtě, je mu toto umožněno v lhůtě dodatečné, která také činí šest měsíců a navazuje na předchozí, podmínkou však je zaplacení dodatečných poplatků.¹⁰⁰

Je samozřejmostí, že proti rozhodnutím, která jsou učiněna v řízení o zápise přihlášky ochranné známky Společenství, se lze odvolat. Pro odvolání nařízení stanovuje obecnou dvouměsíční lhůtu, která počíná běžet ode dne doručení daného rozhodnutí. Aby mohlo být odvolání považované za podané, je nutné zaplatit poplatek. Odůvodnění odvolání musí být v písemné formě předloženo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí.¹⁰¹

Kromě přezkumného řízení v rámci samotného Úřadu je také možné obrátit se s žalobou k Evropskému soudnímu dvoru proti rozhodnutí odvolacího senátu. Zde jsou již důvody pro podání opravného prostředku omezeny. Napadnout rozhodnutí odvolacího senátu lze pouze pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, nařízení o ochranné známce Společenství a prováděcích předpisů k tomuto nařízení nebo zneužití pravomoci.

¹⁰⁰ Článek 46 a 47 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹⁰¹ Článek 60 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

6. Účinky ochranné známky Společenství

Předmětem této kapitoly jsou účinky z ochranné známky Společenství. K bližšímu pochopení této problematiky je vhodné zmínit se alespoň v krátkosti o nakládání s ECTM a také o zrušení, neplatnosti a vzdání se ochranné známky, a to z důvodu toho, že k působení účinku ochranné známky je nutné, aby ochranná známka byla platná.

6.1. Obecně o účincích ochranné známky Společenství

Obecně lze říct, že účinkem ochranných známek je vznik určitých práv jejich majitelů. *„Práva z ochranných známek lze charakterizovat jako výlučná práva absolutní povahy spočívající v užívání a nakládání s ochrannou známkou. Právo nakládat s ochrannou známkou zahrnuje zejména možnost poskytnout k ní licenci, ochrannou známku převést, požádat o přepis majitele ochranné známky nebo ochrannou známku zastavit. Práva z ochranné známky náležející pouze majiteli ochranné známky působí vůči všem (erga omnes) a odpovídá jim povinnost ostatních osob nezasahovat do těchto práv.“*¹⁰²

Tato práva jsou v souladu s cílem známkového práva, jímž je především ochrana majitelů známek proti zásahům třetích osob, které by mohly získat neoprávněné výhody tím, že vyvolávají nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou a svým označením.¹⁰³

U účinků ochranné známky Společenství je dále důležité připomenout, že na základě principu jednotnosti ECTM má tato známka stejné účinky na celém území Evropské unie.

6.2. Práva z ochranné známky Společenství

Majitelům ECTM vzniká výlučné právo k předmětné známce, a z tohoto důvodu má majitel oprávnění k tomu, aby zakázal všem ostatním subjektům určitá jednání, která do jeho výlučného práva zasahují. Majitel ECTM tedy může zakázat, aby třetí strany bez jeho souhlasu v obchodních stycích užívaly:

- a) totožná označení jako ECTM pro totožné výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka Společenství zapsána;

¹⁰² SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: 2003; strana 105.

¹⁰³ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: 2007; strana 19.

- b) totožná nebo podobná označení jako ECTM pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, u kterých existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi takovými označeními a ochrannou známkou Společenství;
- c) totožná nebo podobná označení jako ECTM pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka ECTM zapsána, avšak ochranná známka Společenství má dobré jméno a užívání takovýchto označení bez řádného důvodu by způsobovalo neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti ECTM nebo z dobrého jména ECTM, popřípadě by bylo ochranné známce Společenství na újmu.¹⁰⁴

U výše uvedených označení, která zasahují do ochranné známky Společenství, lze především zakázat jejich umístování na výrobky nebo na jejich obaly, nabízení výrobků takto označených, uvádění na trh výrobků takto označených, popřípadě skladování takovýchto výrobků za účelem jejich budoucího nabízení nebo uvádění na trh. Obdobně lze samozřejmě zakázat nabízení nebo poskytování služeb, které jsou takto označeny. Dále lze zakázat dovážení či vyvážení výrobků pod těmito označeními. V neposlední řadě může majitel ECTM zakázat, aby třetí strany užívaly výše uvedená označení v rámci obchodních listin a v reklamě.¹⁰⁵

V odstavci 3 článku 9 nařízení dále stanovuje, že tato práva má majitel možnost uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství, avšak nařízení stanovuje, že lze požadovat přiměřenou náhradu za jednání, která byla po zveřejnění zápisu zakázána, avšak byla uskutečněna v období po zveřejnění přihlášky ECTM do zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství. O takovéto přiměřené náhradě lze rozhodnout až po zveřejnění zápisu ECTM.

Jak je vidět, toto ustanovení velmi úzce koresponduje s relativními důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství, ale oproti nim nechrání majitele ECTM před tím, aby si jiný subjekt nechal zapsat totožnou nebo podobnou ochrannou známku, nýbrž poskytuje ochranu před nezapsanými označeními, které by mohly do jeho práv zasahovat.

K bližšímu pochopení těchto ustanovení je vhodné uvést některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, kterých je poměrně velké množství. Jako první rozhodnutí můžeme uvést rozsudek ve věci *C-206/01*, v němž soud stanovil, k jakému účelu vlastně práva z ochranné známky slouží. Soudní dvůr tedy určil,

¹⁰⁴ Článek 9 odst. 1 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹⁰⁵ Článek 9 odst. 2 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

že výlučná práva z ochranných známek byla stanovena pro ochranu specifických zájmů majitele ochranné známky, a to konkrétně zajištění toho, aby známka mohla naplňovat své vlastní funkce. Soudní dvůr také specifikoval, v jakém případě lze vykonávat tato práva, a to pouze v rámci okolností, kdy označení subjektu odlišného od majitele zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a to zejména do funkce, která zaručuje spotřebiteli původ výrobku. V tomto rozsudku Evropský soudní dvůr odpovídal na předběžnou otázku výkladu článku 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS. Pokud v situaci řádně zapsané ochranné známky třetí osoba užije totožné označení se zapsanou známkou pro totožné výrobky jako výrobky, pro které je známka zapsána, v rámci své obchodní činnosti, a zároveň tato třetí osoba nemůže na svou obranu užít ustanovení čl. 6 odst. 1 této směrnice, tedy ustanovení ohledně omezení účinku ochranné známky, může se tato třetí osoba dovolávat omezení účinků ochranné známky z důvodu toho, že její užívání v sobě nezahrnuje žádné uvedení původu (tj. vztah mezi výrobky a majitelem zapsané ochranné známky)? A pokud ano, může skutečnost, že takovéto užívání třetí osobou je vnímáno jako projev podpory, oddanosti či náklonnosti vůči majiteli známky, představovat dodatečný vztah? Soudní dvůr rozhodl tak, že pokud se pro danou situaci nemůže užít ustanovení článku 6 odst. 1 a třetí osoba užívá totožné označení s ochrannou známkou jak co do podoby, tak co do výrobků, majitel ochranné známky má právo se bránit proti zásahům do svých práv v souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS a okolnost, že označení lze vnímat jako projev podpory nebo náklonnosti vůči majiteli známky, nemá způsobilost se na právu majitele projevit.¹⁰⁶

Další judikát se váže k prostředí internetu, který je svou povahou velmi vhodným prostředím pro porušování nejen práv duševního vlastnictví. Ve

¹⁰⁶ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. listopadu 2002 ve věci *C206/01 Arsenal Football club plc a Matthew Reed*. V rámci této věci bylo rozhodováno o předběžné otázce položené londýnským Vrchním soudem, která vyvstala ve sporu uznávaného fotbalového klubu Arsenal FC, který měl pro své výrobky v oblasti konfekce, sportovního oblečení a sportovní obuvi zapsáno několik ochranných známek. M. Reed v rámci své obchodní činnosti v době sporu prodával suverény a jiné odvozené fotbalové výrobky s označeními, které evokovaly Arsenal FC, avšak u neoficiálního zboží, které tedy nepocházelo od Arsenal FC a bylo uvedeno, že se nejedná o oficiální. Arsenal FC se soudně domáhal o to, že M. Reed svým chováním založil mimosmluvní odpovědnost, a zároveň že padělal jeho ochranné známky. Soud první žalobní návrh ohledně mimosmluvní odpovědnosti (za paging off) zamítl, jelikož prý z obchodních praktik M. Reeda nebylo možné prokázat, že klamal veřejnost ohledně původu zboží. Ohledně druhého žalobního důvodu, tedy padělání ochranné známky, bylo dle vnitrostátního soudu nutné obrátit se na Evropský soudní dvůr ohledně toho, zdali je projev podpory a oddanosti relevantní, jak se domníval vnitrostátní soud, či nikoliv.

spojených věcech C-236/08 až C-238/08 se Evropský soudní dvůr mimo jiné zabýval reklamou prostřednictvím tzv. klíčových slov a odpovědností provozovatele vyhledávače z pohledu práv z ochranných známek. Předmětem sporu bylo to, že společnost Google provozuje službu „AdWords“ spojenou s vyhledáváním. Pomocí této služby si jiné subjekty (inzerenti) mohou za poplatek zajistit objevení reklamního sdělení, pokud uživatel internetu v rámci svého vyhledávání na internetu použije některé z klíčových slov, které si vybral inzerent. Volba klíčových slov je zcela závislá na výběru inzerenta a není podstatné, zdali je již užívá některý jiný inzerent. Avšak v souvislosti s touto službou vyvstal problém v tom, že několik inzerentů použilo jako svá klíčová slova ochrannou známku „Louis Vuitton“ ve spojení s dalšími výrazy, které evokovaly napodobeniny. Společnost Vuitton, která tuto známku s dobrým jménem vlastní, se proto rozhodla podat žalobu proti společnosti Google z důvodu poškození dobrého jména známky. Soud prvního stupně v Paříži (Tribunal de grande instance de Paris) rozhodl ve prospěch společnosti Vuitton a určil, že společnost Google padělala dotčenou ochrannou známku, tento rozsudek potvrdil i odvolací soud (Cour d'appel de Paris). Věc se poté dostala před kasační soud (Cour de cassation), který přerušil řízení a položil soudnímu dvoru několik předběžných otázek. První otázka se týkala toho, zdali poskytovatel placené optimalizace pro vyhledávače, který zpřístupňuje inzerentům klíčová slova, která mohou reprodukovat nebo napodobovat ochranné známky, a následně zajišťuje na základě těchto klíčových slov vytvoření a přednostní zobrazení reklamních odkazů na internetové stránky, na nichž jsou nabízeny padělané výrobky, tyto známky užívá, a je-li tedy jejich majitel oprávněn takové užívání zakázat?¹⁰⁷ Evropský soudní dvůr stanovil, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi (uživateli služby AdWords), aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s jeho ochrannou známkou a které užívá bez jeho souhlasu, vybral termíny pro optimalizaci vyhledávače na internetu, a tím prováděl reklamu pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, jestliže daná reklama není schopná průměrnému uživateli internetu zjistit nebo může pouze velmi obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se

¹⁰⁷ Věci C-237/08 a C-238/08 jsou velmi podobné C-236/08, a to v tom, že na jedné straně byla vždy společnost Google, všechny spory také probíhaly ve Francii a měly podobný procesní průběh. Rozdílné v těchto věcech jsou subjekty, které podaly žalobu na padělání jejich ochranné známky, a také to, že služba AdWords v případech C-237/08 a C-238/08 neodkazovala na internetové stránky s padělanými výrobky, ale na stránky obchodních konkurentů nabízejících totožné nebo podobné výrobky.

inzerce týká, pocházejí od majitele známky, či od třetí osoby, která není hospodářsky spojena s majitelem ochranné známky. Evropský soudní dvůr se však v odpovědnosti poskytovatele služeb optimalizace vyhledávání na internetu odklonil od názoru francouzských soudů a stanovil, že poskytovatel takovéto optimalizace (v těchto případech Google), který ukládá označení totožné se známkou jako klíčové slovo a následně na jeho základě zajišťuje zobrazení inzercí, toto označení sám neužívá ve smyslu článku 9 odst. 1 nařízení.¹⁰⁸

Dle mého názoru je výše uvedený výrok Evropského soudního dvora správný, jelikož si myslím, že z důvodu toho, že poskytovatelé služby, která optimalizuje vyhledávání na internetu, sami nikterak neovlivňují výběr klíčových slov inzerentů, by neměli nést odpovědnost za neoprávněné užívání ochranných známek.

6.3. Předmět ochrany v rámci ochranné známky Společenství s dobrým jménem

Ochranná známka s dobrým jménem poskytuje obranu proti tzv. ředění ochranné známky, které v sobě zahrnuje ředění rozlišovací způsobilosti známky, ředění dobré pověsti známky a kořistění z ochranné známky. Je důležité znovu zopakovat, že ochrana pro známku s dobrým jménem je širší než pro jiné známky, jelikož se vztahuje i proti užití na výrobky nebo služby, které nejsou ani podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána. Tato rozšířená ochrana má sloužit k ochraně hodnoty samotné ochranné známky a tím i investic, které majitel byl nucen vynaložit k získání této hodnoty. Proto u vztahu ochranné známky Společenství s dobrým jménem a podobného označení není třeba zkoumat, zda existuje určité riziko záměny u spotřebitele. Ředění ochranné známky může spočívat například v rozředění přitažlivé síly známky, která spočívá v tom, že známka je schopná ve spotřebitelích vyvolat představu určitého výrobku či služby a následné žádosti si tento výrobek nebo službu opatřit. Čím větší je tato přitažlivá síla, tím stoupá i hodnota ochranné známky. Avšak pokud by ochrannou známku užívalo větší množství subjektů, je více než pravděpodobné, že by přitažlivá síla postupně klesala, a tím by docházelo k újmě na ochranné známce a tedy k ředění

¹⁰⁸ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. března 2010 ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08, Google France SARL, Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), a Google France SARL proti Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), a Google France SARL proti Centre national de recherche en relations humaines SARL, Pierre- Alexis Thonetovi, Bruno Raboinovi, Tiger SARL (C-238/08).

rozlišovací schopnosti známky. Dále může být ochranná známka ředěna tím, že je totožné nebo podobné označení užito subjekty odlišnými od majitele známky pro méně kvalitní výrobky či služby nebo pro výrobky či služby, které jsou neslučitelné s image ochranné známky, a tím se narušuje spotřebitelova asociace známky s určitou kvalitou výrobků či služeb, kterou od výrobků nebo služeb s takovouto známkou očekával, a tedy byla narušena dobrá pověst známky. Ke kořistění z ochranné známky dochází v případech, kdy třetí strana využije majitelovy vynaložené investice do zvýšení a udržení reputace a rozlišovací schopnosti jeho ochranné známky tím, že ji začne užívat a pro své výrobky nebo služby využije vlastností ochranné známky. V rámci kořistění z ochranné známky není důležité, zdali dochází ke zmatení spotřebitele, ale právě to, že subjekt využije nákladů, které on sám nevynaložil, a kořistí z úsilí a investic majitele ochranné známky.¹⁰⁹

6.4. Reprodukce ochranných známek ve slovnících

Jak již bylo napsáno, jedním z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu přihlášky ECTM je, že se jedná o ochrannou známku, která je výlučně tvořena označeními nebo údaji, které slouží k označení druhu, množství atd. Je však také důležité uvést, že jedním z důvodů pro zrušení práv majitele ECTM je dle článku 51 odstavce 1 písmena b) nařízení to, že se ochranná známka stala označením obvyklým pro zapsané výrobky nebo služby v rámci obchodních zvyků. Dle tohoto ustanovení není relevantní skutečnost, zda tato ztráta rozlišovací schopnosti ochranné známky má původ v činnosti, nebo nečinnosti majitele ECTM.

Aby nemuselo docházet ke zrušení z výše uvedeného důvodu, poskytuje nařízení majiteli ochranné známky Společenství možnost, jak se tohoto vyvarovat i co se týká slovníků, encyklopedií a obdobných naučných děl. Pokud některá z výše uvedených publikací obsahuje reprodukci ECTM, která vzbuzuje dojem, že se jedná o druhový název výrobků nebo služeb, pro které je ECTM zapsána, má majitel známky právo žádat vydavatele, aby nejpozději v následujícím vydání

¹⁰⁹ BURŠÍKOVÁ, Jana. *Porušování práv z ochranných známek ze strany zadavatelů reklamy a inzerce v rámci tzv. sponzorovaných reklamních odkazů na internetu. IP&IT BULLETIN*. Říjen 2011. Dostupné z http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip_it_bulletin_cz_2011_10.pdf [cit. 12. března 2015]

publikace byla reprodukce ochranné známky Společenství označena tím, že se jedná o ochrannou známku Společenství.¹¹⁰

6.5. Zákaz používat ochrannou známku Společenství, která byla zapsána na jméno zástupce či jednatele

Dalším majitelovým právem, které vyplývá z účinků ochranné známky Společenství, je bránění užívání ochranné známky Společenství, která je zapsána na jméno jednatele nebo zástupce majitele bez jeho souhlasu a bez řádného odůvodnění.¹¹¹

Obdobně jako předchozí ustanovení ohledně práv z ECTM i toto úzce souvisí s relativními důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, a to konkrétně s důvodem dle článku 8 odstavce 3 nařízení, který poskytuje majiteli možnost podat námitky proti zápisu ochranné známky Společenství, pokud byla přihláška podána tzv. nehodným zástupcem. Rozdíl mezi těmito ustanoveními je zřejmý, první poskytuje ochranu majiteli před zápisem, a druhé po zápisu ochranné známky Společenství.

6.6. Omezení účinků ECTM a vyčerpání práv známky Společenství

Nařízení také stanovuje určité hranice práv z ochranné známky Společenství. ECTM neposkytuje majiteli oprávnění k zákazu třetím osobám v rámci obchodního styku užívat jejich jména či adresy, údaje, které se týkají druhu, jakosti, množství, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo jiných jejich vlastností. Dále majitel ochranné známky Společenství nemůže zakázat užití ochrannou známku, je-li užití nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, a to zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.¹¹²

Pokud majitel ochranné známky Společenství nemá oprávněné důvody, zejména zhoršený nebo jinak změněný stav výrobku po jejich uvedení, tak také nemá právo zakázat užívání jeho známky na výrobcích, které byly pod ní uvedeny na trh v Unii jím samotným nebo s jeho souhlasem.¹¹³

¹¹⁰ Článek 10 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹¹¹ Článek 11 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹¹² Článek 12 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹¹³ Článek 14 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

6.7. Užívání ochranné známky Společenství a nakládání s ochrannou známkou Společenství

V nařízení je stanoveno, že pokud majitel ochranné známky Společenství do pěti let od zápisu známky nezačal svou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které byla známka zapsána, nebo pokud řádné užívání známky bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ECTM sankcím dle toho nařízení, ledaže pro neužívání existují některé řádné důvody. Za řádné užívání se považuje i užívání ECTM v pozměněné podobě, která však neobsahuje prvky, které zhoršují rozlišovací schopnost známky, nebo umístování ECTM na výrobky nebo jejich obaly, které jsou určeny pouze pro vývoz. Je důležité poznamenat, že užívání ochranné známky Společenství, které uskutečňuje osoba rozdílná od majitele, ale s jeho souhlasem, se také považuje za užívání majitelem.¹¹⁴

Pojmu skutečného užívání se Evropský soudní dvůr několikrát věnoval, a to například v rámci rozhodnutí ve věci *C-40/01*, ve kterém stanovil, za jakých skutečností je známka skutečně užívána. Znáмка je tedy skutečně užívána, pokud v souladu s hlavní funkcí ochranné známky, tedy zaručením totožnosti původu výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána, je známka užívána za účelem vytvoření nebo zachování trhu (odbytiště) těchto výrobků nebo služeb. Skutečné užívání však nezahrnuje symbolické užívání, jehož jediným účelem je zachování práv u ochranné známky. Při posuzování, zda jde o skutečné užívání ochranné známky, je nutné hledět na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, zvláště je nutné zkoumat, zdali je takovéto užívání považováno za užívání za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné známkou. Dále je nutné zkoumat povahu chráněných výrobků nebo služeb, povahu relevantního trhu, rozsah a četnost užívání známky. Skutečnost, že ochranná známka není užívána pro nově uváděné zboží na trh, ale je naopak užívána pro zboží, které bylo prodáváno v minulosti, neznamená, že nejde o skutečné užívání, pokud majitel užívá totožnou známku pro komponentní části, které jsou zásadní pro strukturu staršího zboží, nebo pro výrobky nebo služby, které jsou přímo spojené se zbožím, které bylo dříve prodáváno a jejich účelem je naplňování potřeb zákazníků.¹¹⁵

¹¹⁴ Článek 15 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹¹⁵ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. března 2003 ve věci *C-40/01 Ansil BV a Ajax Brandbeveiliging BV*. V této věci soudní dvůr odpovídal na předběžnou otázku položenou nizozemským Nejvyšším Soudem (Hoge Raad der Nederlanden) ohledně výkladu článku 12 odst. 1 směrnice 89/104/EHS. Ve sporu, který této předběžné otázce předcházel, šlo o to, že nizozemská

Pojmu řádných důvodů pro neužívání se Evropský soudní dvůr například věnoval v rámci svého rozhodnutí ve věci C-246/05. V tomto rozsudku stanovil, že takovými důvody jsou určité překážky, které mají přímý vztah k ochranné známce a jejichž výsledkem je znemožnění užívání ochranné známky nebo užívání známky, které postrádá smysl, s tím, že tyto překážky jsou nezávislé na vůli majitele známky.¹¹⁶

Ohledně užívání ochranné známky Společenství v pozměněné podobě je vhodné uvést vlastní důvod existence tohoto ustanovení z pohledu Evropského soudního dvora, který jej vyložil v rozhodnutí ve věci T-194/03. Dle soudního dvora je předmětem tohoto ustanovení, které zabraňuje vyžadování striktního souladu mezi zapsanou podobou známky a skutečně užívanou podobou, umožnění majiteli provádět obměny známky bez změny na rozlišovací schopnosti označení, tak, aby se známka mohla lépe přizpůsobit požadavkům trhu a propagace.¹¹⁷

obchodní korporace Ansul pod svou ochrannou známkou vyráběla hasicí přístroje, avšak později k této výrobě ztratila licenci, a proto se začala zaměřovat na výrobu součástek k hasicím přístrojům a jejich údržbě, obojí pod pozměněnou původní známkou. Mezitím německá firma Minimax GmbH měla podobnou ochrannou známkou pro výrobky na ochranu před ohněm včetně hasicích přístrojů, a její dceřina společnost Ajax je začala uvádět na nizozemský trh. Proti tomuto uvádění se ohradil Ansul, který si také podal přihlášku k ochranné známce pro služby ohledně údržby hasicích zařízení. Na tyto akce Ansulu Ajax reagoval tak, že podal návrh na zrušení práv ze známky, kterou vlastnil Ansul, z důvodu neužívání, a také podal námitku proti zápisu jejich nové známky z důvodu, že dle jejich názoru nebyla podána v dobré víře. Ansul zase naopak podal návrh na to, aby Ajax nemohl svou známkou na nizozemském trhu používat. Vlastní soudní řízení probíhalo nejdříve u soudu první instance, který dal za pravdu Ansulu, poté rozhodoval odvolací soud, který se naopak přiklonil na stranu Ajax, a nakonec o celé věci měl rozhodnout Nejvyšší soud, který, jak je výše napsáno, považoval před vlastním rozhodnutím za nutné osvětlit pojem užívání pomocí předběžné otázky.

¹¹⁶ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 14. června 2007 ve věci C-246/05 Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG. V této věci soudní dvůr odpovídal mimo jiné na předběžnou otázku týkající se výkladu článku 12 odst. 1 směrnice ohledně řádných důvodů pro neužívání ochranné známky. Předmětem sporu, který předcházela předběžné otázce, byl návrh na zrušení národní ochranné známky, jejíž majitel je Lidl, který ji po dobu pěti let řádně neužíval, a to z důvodu „byrokratických překážek“. Rakouský patentový úřad z důvodu neužívání známku zrušil, proti tomuto se společnost Lidl odvolala k Nejvyššímu senátu pro záležitosti patentů a ochranných známek (Oberster Patent- und Markensenate), který přerušil řízení a položil danou předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru.

¹¹⁷ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. února 2006 ve věci T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA (žalobkyně) proti OHIM. Předmětem tohoto sporu byl opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, které zamítlo námitky žalobkyně ohledně zápisu přihlášky ochranné známky Společenství, kterou podala Marine Enterprise Projects. Dle názoru žalobkyně byla přihlašovaná ECTM podobná jejím starším národním známkám co do podoby i co do výrobků, pro které byly starší známky zapsány. Avšak námitkové oddělení bylo odlišného názoru, tedy že podobnost je nízká a lze důvodně vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny. Toto rozhodnutí potvrdil odvolací senát, avšak ten ještě z rozhodování vyloučil značnou část zapsaných známek, protože u nich nebylo prokázáno užívání. U soudního dvora žalobkyně založila své tvrzení na tom, že vyloučené ochranné známky jsou blokační povahy a podle italského práva jsou vyloučeny ze zrušení práv pro neužívání. Soudní dvůr žalobu zamítl z důvodů, že dle jeho názoru neexistuje nebezpečí záměny a nařízení konceptu blokační ochranné známky nezná.

Je důležité zmínit, že ochrannou známku Společenství lze také převést, použít jako zástavu a ECTM může být také předmětem licenční smlouvy. K projevení účinků těchto právních jednání vůči třetím stranám je dle článku 23 nařízení obecně nutný zápis do rejstříku. To neplatí vůči třetím stranám, které nabyly práva k ECTM po dni tohoto právního jednání, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly. Také se toto obecné pravidlo nevztahuje na osobu, která získala ECTM nebo některé právo k ní převodem podniku nebo jinou univerzální sukcesí.¹¹⁸

6.8. Vzdání se ECTM, zrušení a neplatnost

V následujících podkapitolách se práce ve stručnosti věnuje vzdání se ECTM, zrušení práv majitele a prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství, a to z důvodů, že k působení účinku ECTM je nutné, aby známka byla platnou a samozřejmě existovala. Proto je vhodné tuto problematiku alespoň v krátkosti uvést.

6.8.1 Vzdání se ECTM

Ochranné známky Společenství se majitel může také samozřejmě vzdát, a to buď ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla ECTM zapsána, či jen k některým z nich. Vzdání se je nutné oznámit OHIM písemně a účinnosti nabývá až zápisem do rejstříku. Je-li k ochranné známce Společenství, které se chce majitel vzdát, zapsána licence, je nutné, aby majitel prokazatelně informoval nabyvatele licence.¹¹⁹

6.8.2. Zrušení práv majitele ochranné známky Společenství

Práva majitele ECTM lze na základě návrhu u Úřadu, popřípadě na základě protinávrhu v řízení o porušení, zrušit, pokud nebyla řádně užívána po dobu pěti let a pro neužívání neexistují žádné řádné důvody. Pokud majitel zadal jako důvod pro zrušení právě toto, tedy neužíval-li svou známku po dobu pěti let, ale před podáním návrhu na zrušení znovu svou známku začal užívat, nemůže jiný subjekt podat návrh na zrušení. Toto pravidlo však neplatí, pokud začal majitel užívat známku nebo učinil přípravy k užívání pouze z důvodu, že se dozvěděl o možnosti podání návrhu nebo protinávrhu na zrušení. Dalším důvodem pro zrušení je, že se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti

¹¹⁸Článek 23 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹¹⁹Článek 50 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

majitele ECTM označením, které je obchodních stycích obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána. Posledním důvodem pro zrušení je situace, kdy v důsledku užívání ECTM majitelem nebo užívání ECTM se souhlasem majitele je ochranná známka schopná klamat veřejnost, a to zejména co se týká povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobků nebo služeb, pro které se známka užívá. Zrušit práva majitele ECTM lze buď ke všem výrobkům nebo službám, ale také pouze částečně, pokud se důvod pro zrušení týká pouze některých výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána.¹²⁰

Je důležité podotknout, že zrušením práv majitele ECTM dochází k tomu, že majitel ztrácí ochranu, která mu byla ochrannou známkou Společenství poskytována, a tady jeho právo užívat označení již není výlučné. Stále ale toto označení může užívat, pokud tím bude zasahováno do výlučných práv třetích osob.

6.8.3. Prohlášení neplatnosti ECTM

Ochranná známka Společenství může být na základě návrhu prohlášena za neplatnou, a to z absolutních nebo relativních důvodů.

Absolutní důvody pro prohlášení neplatnosti korespondují s článkem 7 nařízení, tedy byla-li ECTM zapsána v rozporu s tímto článkem, je to jedním ze dvou absolutních důvodů pro zrušení. Druhým absolutním důvodem pro zrušení ECTM je absence dobré víry u přihlašovatele v době podání přihlášky. Je však nutné podotknout, že pokud by byla ECTM zapsána v rozporu s článkem 7 odstavec 1 písmena b) c) nebo d)¹²¹ a užíváním známka po zápisu získala rozlišovací schopnost, nemůže být prohlášena za neplatnou.¹²²

Relativní důvody neplatnosti navazují na relativní důvody pro zamítnutí zápisu přihlášky. Pokud tedy existuje některý z důvodů pro zamítnutí zápisu přihlášky podle článku 8 nařízení, lze podat návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství.¹²³ Avšak kromě těchto důvodů existují další, a to

¹²⁰ Článek 51 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹²¹ Článek 7 odstavec 1. nařízení stanoví, že do rejstříku se nezapiší:

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby, nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

¹²² Článek 52 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹²³ Obecně je nutné, aby majitel starší ochranné známky podal návrh na určení neplatnosti do pěti let od počátku užívání mladší ochranné známky Společenství, viz článek 54 nařízení.

konkrétně existuje-li některé starší právo, které může zakázat užívání ECTM, zejména právo na jméno, práva k vlastnímu portrétu, práva autorská, práva k průmyslovému vlastnictví. Pokud však majiteli ochranné známky Společenství byl udělen výslovný souhlas k zápisu ECTM od majitele některého ze staršího práva nebo starší ochranné známky, nelze ECTM z tohoto důvodu prohlásit za neplatnou.¹²⁴

Pro prohlášení neplatnosti z obou skupin důvodů společně platí, že pokud se důvody pro prohlášení vážou pouze k některým výrobkům nebo službám, pro které je ECTM zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro dané výrobky nebo služby.¹²⁵

¹²⁴ Článek 53 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

¹²⁵ Článek 52 odst. 3 a článek 53 odst. 3 nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

7. Vliv ECTM na známkové právo v ČR

Ochranná známka Společenství a její právní předpisy mají poměrně významný vliv na české známkové právo v několika oblastech. Jako první je v této kapitole uveden vliv na podobu českých právních předpisů. Následně se kapitola věnuje vlivu, který ECTM vykonává v rámci činnosti státních orgánů. Jako poslední bude zmíněn v krátkosti vliv ECTM, který se dotýká samotných přihlašovatelů.

7.1. Vliv na právní předpisy České republiky

První oblast, ve které je patrný vliv ochranné známky Společenství, jsou právní předpisy České republiky. Týká se to hlavně zákona o ochranných známkách, vyhlášky k provedení zákona o ochranných známkách, dále zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a v neposlední řadě i zákona o soudech a soudcích.

Zákon o ochranných známkách č. 44/2003 Sb. se ECTM věnuje v několika svých ustanoveních. Je důležité podotknout, že tento zákon, v souladu se závazky České republiky plynoucími z členství v Evropské unii, provádí směrnici o ochranných známkách, a ve své podstatě tedy přebírá její ustanovení. O ochranné známce Společenství se tento právní předpis poprvé zmiňuje v § 2 písmene c), kde stanovuje, že na území našeho státu požívají ochrany ochranné známky i ty, které jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle nařízení Rady o ochranné známce Společenství. Existenci tohoto ustanovení můžeme považovat za nadbytečnou, jelikož podle článku 288 *Smlouvy o fungování Evropské unie* jsou nařízení Evropské unie obecné působnosti, závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Jako další ustanovení zákona, které se zabývá ECTM, lze například uvést § 3, který se věnuje pojmu starších ochranných známek, a s ním související § 6, který stanovuje, že přihlašovaná ochranná známka nebude zapsána, pokud je shodná se straší ochrannou známkou jak co do podoby, tak do výrobku či služeb, a přihlášku podal subjekt odlišný od majitele starší známky a bez jeho písemného souhlasu, a § 7, jenž se zabývá možností podání námitek majitelem starší ochranné známky proti zápisu ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. ECTM se také věnuje ustanovení hlavy XII. s názvem Ochranná známka podle práva Evropských Společenství o ochranné známce Společenství. V této hlavě se pozornost zákonodárce zaměřila na právní úpravu

předání přihlášky ECTM od Úřadu pro průmyslové vlastnictví k OHIM, a je tedy zde upravena povinnost členských států dle článku 92 odst. 2 nařízení, aby jejich ústřední úřady průmyslového vlastnictví učinily veškerá nezbytná opatření k předání přihlášky ve lhůtě dvou týdnů. Následně se hlava XII. v § 50 věnuje postupu přeměny přihlášky ECTM nebo ECTM na přihlášku národní ochranné známky. Je vhodné podotknout, že současné znění zákona o ochranných známkách nereaguje na to, že nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a tedy zákon stále ve svém obsahu odkazuje na nařízení původní.

I *vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách č. 97/2004 Sb.* má ustanovení, které se věnuje ECTM, a to konkrétně § 14, který ve svém prvním odstavci stanovuje částku na náklady předání přihlášky ECTM k OHIM. V druhém odstavci jsou poté blíže upraveny náležitosti žádosti o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky ochranné známky Společenství nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.

Dalším právním předpisem, na kterém je vidět vliv ECTM, je *zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.*, který v § 6 odst. 1 písmeno b) stanovuje, že Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ECTM dle příslušného článku nařízení o ochranné známce Společenství.¹²⁶ Toto zákonné ustanovení reaguje na povinnost členských států, která je stanovena článkem 95 nařízení o ochranné známce Společenství, aby na svém území stanovily co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně, které mají plnit funkce dle nařízení o ochranné známce Společenství.

7. 2. Vliv evropského práva na činnost státních orgánů

Neméně významně se ECTM na českém známkovém právu projevuje v rámci interpretace a následné aplikace právních předpisů v tomto právním odvětví. ECTM se v rámci činnosti českých státních orgánů projevuje ve dvou oblastech. První oblastí je aplikace vnitrostátní úpravy ochranných známek a druhou oblastí je přímo aplikace nařízení o ochranné známce Společenství.

¹²⁶ Ani tento zákon nereaguje na změnu v nařízeních týkajících se ochranných známek Společenství, a tedy odkazuje na článek 92 nařízení Rady č. 40/1994 o ochranné známce Společenství namísto článku 96 nařízení Rady č. 2007/2009 o ochranné známce Společenství.

Jak bylo výše napsáno, zákon o ochranných známkách implementuje do našeho řádu harmonizační směrnici, jejíž obsah je v zásadě shodný s obsahem nařízení o ochranné známce Společenství. Proto při výkladu zákona o ochranných známkách je nutné brát v úvahu i výklad Evropského soudního dvora v rámci příslušných ustanovení nařízení.

Výše uvedené pravidlo vychází ze základních principů práva Evropské unie, jako je například princip nadřazenosti práva Evropské unie, který byl zakotven judikaturou Evropského soudního dvora v rámci svých rozhodnutí. Nejznámějším rozhodnutím ohledně tohoto principu je rozhodnutí ve věci *6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L.*, kde bylo stanoveno, že smlouvou o Evropském hospodářském společenství byl zaveden vlastní právní řád, který se stal součástí právních řádů členských zemí společenství. Vykonatelnost tohoto právního řádu se nesmí v rámci jednotlivých členských států lišit, jelikož jinak by byly ohroženy cíle samotného společenství a závazky, které pro členské státy plynou ze smlouvy, by nebyly bezpodmínečné, ale pouze eventuální.¹²⁷

Dále je vhodné uvést i další princip, a to princip nepřímého účinku práva Evropské unie. Tento princip spočívá v povinnosti členských států, aby své vnitrostátní právo interpretovali v souladu s právem Evropské unie. Tento princip je například zakotven v článku 4 *Smlouvy o Evropské unii*, kde je deklarovaná zásada spolupráce mezi Unií a členskými státy, vzájemného respektu a pomoci při plnění závazků, které vyplývají ze smluv. Dále je v tomto článku zavedena povinnost členských států k tomu, aby činily veškerá vhodná opatření k plnění svých závazků, které vyplývají z právních pramenů Unie, a povinnost zdržení se všech opatření, která by mohla ohrozit cíle Unie. I pro tento princip je možné uvést některé rozhodnutí Evropského soudního dvora, jako například rozhodnutí ve věci *14/83 Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen*. V rámci tohoto rozhodnutí soudní dvůr stanovil, že státy jsou povinné přijmout opatření, která jsou dostatečně účinná pro dosažení cílů směrnice, a zajistit tak možnost dotyčných osob dovolat se těchto opatření před vnitrostátními soudy. Soudní dvůr dále doplnil, že povinnost dosáhnout výsledku, který je stanoven směrnicí, je stanovena všem orgánům členských států, včetně soudů

¹²⁷ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. června 1964 ve věci *6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L.* Základem tohoto rozhodnutí byl spor vzniklý z toho, že Itálie znárodnila podniky vyrábějící a distribuující elektřinu. Tento akt byl napaden akcionářem jedné ze znárodněných společností z důvodu, že se jedná o státní monopol, který je zakázán komunitárním právem.

v rámci jejich pravomoci, a soudy tedy mají povinnost vykládat své vnitrostátní právo ve světle znění a účelu směrnice, tak, aby byl výsledek směrnice dosažen.¹²⁸

Samozřejmě je, že evropské známkové právo se projeví i v rozhodování českých státních orgánů, které aplikují přímo nařízení v rámci své činnosti. Zde je vhodné kromě výše uvedeného principu nadřazenosti práva Evropské unie uvést i princip přímého účinku práva Evropské unie. Na základě tohoto principu je jednotlivcům umožněno bezprostředně se dovolat práva Evropské unie za splnění určitých podmínek. Princip přímého účinku byl zakotven v rozsudku ve věci 26/62, kde soudní dvůr stanovil, že Společenství představuje nový právní řád, který je nezávislý na zákonodárství členských států, a tudíž jednotlivcům nejen ukládá povinnosti, ale vytváří jim i práva, která se jako taková stávají součástí jejich jmění. K tomu, aby se tito jednotlivci svých práv mohli dovolat, není nutné, aby členský stát vtělil příslušný právní akt do svého vnitrostátního práva, avšak je nutné, aby daný právní předpis byl jasný, bezpodmínečný a sám dokonale způsobilý vyvolání přímých účinků.¹²⁹

7.3. Vliv na přihlašovatele ochranných známek

Další oblast, ve které ECTM vykonává určitý vliv, je samotné rozhodování subjektů při výběru své ochranné známky. Každý subjekt, který si přeje zaregistrovat ochrannou známku, si musí rozhodnout, zdali tak učiní prostřednictvím národní cesty, a tudíž se bude snažit o zápis národní ochranné známky, nebo zdali bude usilovat o ochrannou známku Společenství, případně o mezinárodní známku. Při tomto rozhodování musí subjekt posuzovat mnoho důležitých faktorů, například jestli bude své výrobky nebo služby nabízet pouze v České republice, nebo se naopak bude snažit prosadit i mimo území našeho

¹²⁸ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. dubna 1984 ve věci 14/83 Sabine von Colson Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen. Předmětem sporu, který předcházal řízení u soudního dvora ohledně předběžné otázky na výklad směrnice Rady 76/207 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky, byl případ diskriminace žalobkyň, které se ucházely o pracovní poměr v mužské věznici, avšak z důvodu jejich pohlaví nebyly na místo přijaty.

¹²⁹ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. února 1963 ve věci 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos a Nederlandse administratie der belastingen. Skutkovou podstatou sporu, který předcházal rozhodnutí soudního dvora, byla celní sazba na močovino-formaldehyd, který společnost Van den en Loos dovážela. Původní sazba byla 3 %, avšak v roce 1960 stoupla na 8 %, což společnost považovala za rozporné s článkem 12 EHS. Následně nizozemská fiskální správa považovala za nutné položit předběžnou otázku, zda uvedené právní ustanovení má vnitřní účinek, a tedy zda mohou jednotlivci na jeho základě uplatnit svá práva, kterým má soud poskytnout právní ochranu.

státu, zdali se mu vrátí náklady, které by vložil do ochranné známky Společenství, a podobně.

Toto je poté jeden z mnoha faktorů, který má možnost ovlivnit počet podaných přihlášek k národní ochranné známce a následně i počet zapsaných národních ochranných známek.

8. Závěr

Tato diplomová práce se zabývala ochrannou známkou Společenství, jež má pro české známkové právo velké důsledky z důvodu toho, že má stejné účinky na celém území Evropské unie, a tedy i na území České republiky.

V úvodu si práce stanovila, že se pokusí uvést alespoň základní informace ohledně ECTM, což dle mého názoru splnila. Je samozřejmě jasné, že nemohla obsáhnout všechny podstatné informace, které se ochranné známky Společenství týkají, a to jednak z důvodu jejího omezeného rozsahu, ale také z důvodu, že si práce nepřeje nadbytečně zabíhat do detailů. K bližšímu poznání problematiky byla užita judikatura Evropského soudního dvoru, avšak z důvodu poměrně rozsáhlé rozhodovací činnosti toho orgánu nebyla obsažena všechna zásadní rozhodnutí, ale jen ta, která se dle mého názoru práci svým významem odpovídá nejlépe a také byla nejzajímavější.

Práce se také snažila užít co největší počet odborných publikací, avšak během vzniku v této věci vyvstal problém. Existuje celá řada publikací, které ECTM zmiňují, ale povětšinou pouze okrajově a bez potřebné hloubky, kterou by si dle mého názoru ECTM zasloužila. Samotných monografických publikací, které se věnují pouze ECTM, není zas tak mnoho, což je dáno pravděpodobně tím, že je to poměrně velmi specifikovaná právní oblast.

Text a dělení práce do kapitol odpovídá osnově, která byla nastíněna v úvodu, tedy nejprve byla představena širší problematika práv k nehmotným statkům, do které ochranná známka nepochybně patří. Poté byly uvedeny základní znaky, které jsou společné pro všechny ochranné známky, a následně text pojednával o samotné ochranné známce Společenství. Největší pozornost byla v práci věnována důvodům pro zamítnutí zápisu přihlášky ECTM a poté následnému procesu registrace ochranné známky Společenství, což bylo zapříčiněno tím, že se jedná o jedny z nejdůležitějších oblastí, které se ECTM týkají. Následně se práce zaměřila na účinky ochranné známky Společenství a v závěrečné kapitole byl alespoň nastíněn vliv, který ECTM vykonává na známkové právo v České republice.

Pokud bych měla shrnout nejpodstatnější informace o ochranné známce Společenství, tak je to právní institut, který patří do práv k nehmotným statkům a jeho postavení v evropském právním systému je díky plnění jeho funkcí nenahraditelné.

Hlavní funkcí ochranné známky je funkce identifikační. Aby ochranná známka mohla zastávat tuto svou funkci, je nutné, aby z ní šlo určit její původ (toto platí v obecné rovině, vztahuje se to tedy jak na národní ochranné známky, mezinárodní ochranné známky, tak také na ochrannou známku Společenství). To však neznamená, že by musela poskytovat přímo informaci o určité osobě, která výrobek vyrobila, popřípadě o tom, kdo jej prodává. Naopak z ochranné známky velmi často nelze zjistit výrobce ani zeměpisnou oblast, ve které výrobek vnikl. K splnění účelu ochranné známky postačuje, že za její pomoci si veřejnost může vyvinout důvěru ve společnost, která ochrannou známku vlastní.¹³⁰

ECTM je upravena především sekundárními prameny práva Evropské unie a vlastní vznik ochranné známky Společenství byl zapříčiněn potřebou podporování cílů Společenství, a to konkrétně harmonického rozvoje společného trhu. Proces získání ochranné známky Společenství se dle mého názoru nikterak významně neliší od procesu získání jiných ochranných známek, je tedy nutné, aby byly splněné určité stanovené náležitosti a aby nebyl přítomen některý z důvodů pro zamítnutí zápisu přihlášky. Následné udržení ECTM, podle mne, také není obzvláště složité.

Největší problém, který v tomto systému ochranných známek dle mého názoru může vyvstat, je to, že počet přihlášek k ECTM a následně zapsaných ochranných známek Společenství každoročně stoupá. Například ke konci roku 2013 byl dle Výroční zprávy českého Úřadu průmyslového vlastnictví počet ochranných známek Společenství 784 975¹³¹, čímž se omezuje prostor pro nové přihlašovatele. Jsou stále více omezováni právy majitelů starších ochranných známek Společenství, a tudíž noví přihlašovatelé musejí u svého označení dbát na to, aby nikterak nezasahovalo do práv z těchto starších ECTM, a to i v případě, kdy relevantní trh, na kterém by chtěli své výrobky či služby nabízet, je jiný než trh, na kterém jsou výrobky či služby, pro které je zapsána starší ochranná známka Společenství.

¹³⁰ *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*; Austin: 2008 p. 184.

¹³¹ Kolektiv Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. *Výroční zpráva průmyslového vlastnictví České republiky 2013*. Praha: 2014. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html> [cit. 19. března 2015]

Resume

This diploma thesis is mainly focused on the Community trade mark. The purpose of this thesis is to present essential information concerning this type of trade mark. The first chapter provides a definition of intangible property law; the second chapter is focusing on the characteristics of a trade mark. In the following chapters the main subject of this thesis is addressed, the third chapter namely is concerned with fundamental facts about the Community trade mark. The fourth chapter analyses the registration procedure of the application for the Community trade mark. The fifth chapter aims to analyse the effects of the Community trade mark. The text in the sixth chapter provides information on the influence of the Community trade mark on the trade mark law in the Czech Republic.

The Community trade mark law is a remarkable subject for it combines the European Union law with the intellectual property law and both of them have great significance in the contemporary society.

The Community trade mark has mostly the same attributes as national trade marks. The main purpose of all kinds of trade marks is to identify the commercial origin of products or services, for which that particular trade mark is registered. However, there are few significant features, which national trade mark lacks. For example, the Community trade mark, thanks to its unitary character, removed the barrier of territoriality which is one of the characteristic features of most of intangible property.

Legal basis for the Community trade mark is primarily formed by European Council Regulation No. 207/2009. The cause of the origin of the Community trade mark can be found in the need to promote development of economic activities on the Community internal market, for which the Community trade mark was irreplaceable. The unitary character of the Community trade mark is the main feature of this system and it enables protection of trade mark within all member states of the European Union.

The largest part of the thesis is dedicated to the grounds for refusal of Community trade mark application for it is one of the problems of foremost importance. Nevertheless, the thesis tries to cover all the other essential aspects of the Community trade mark as well.

Seznam použitých zdrojů

1. Literární zdroje

- HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9
- KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena, KŘÍŽ, Jan, RUŽIČKA, Michal. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vyd. Praha: Codex, 1994. 245 s. ISBN 80901185-3-4
- KOPECKÁ, Světlana. *Ochranná známka Společenství*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 70 s. ISBN 80-7282-024-9
- LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Právo na označení*. 1. vyd. Praha: ORAC, s.r.o., 1997. 213s. ISBN 80-901938-3-8
- PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007. 376 s. ISBN 978-80-7357-265-5
- POSPÍŠIL, Michal, HÁK, Jan, REMIŠOVÁ, Jana. *Práva z průmyslových vlastnictví*. 1 vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o., 2007. 233 s. ISBN 978-80-86775-17-3
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 1. vyd. Praha: ORAC, s.r.o., 150 s. ISBN 80-86199-63-0
- SVOBODA, Pavel. *Úvod do evropského práva*. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 362 s. ISBN 978-80-7400-334-9
- TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 344 s. ISBN 80-210-0885-7
- BAINBRIGE, David I. *Intellectual property*. 7. Vyd. Harlow: Pearson Education Limited, 2009. 892 s. ISBN 978-1-4058-5920-2
- HUNTER, Dan. *The Oxford introductions to U.S. law :Intellectual property*. New York: Oxford University Press, 2012 242 s. ISBN 978-0-19-534060-0
- Introduction to intellectual property: theory and practice*. Austin: Wolters Kluwer Law & Business, 2008. 644 s. ISBN 978-90-411-0938-5.
- TROLLER, Kamen. *Industrial and Intellectual Propert*. In *International Encyclopedia of Comparative Law Instalment 29*. Brill Academic Pub, 1994. 45 6s. ISBN- 978-0-7923-2915-2

2. Internetové zdroje

TROJAN, Oldřich. *Netradiční ochranné známky*. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/netradicni-ochranne-znamky-37299.html> [cit. 14. února 2015].

GREEN, V. Nancy. *Trademark History Timeline –Prehistory to the fall of the Roman Empire*. Dostupné z: <http://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html> [cit. 6. února 2015].

MOORE, Adam, HIMMA, Ken. *Intellectual Property*. Dostupné z: <http://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/> [cit. 6. února 2015].

ONO,Shoen: *Overview of Japanese Trademark Law: Intorductory Statements*. Dostupné z: http://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/index.html [cit. 15. února 2015].

TRADEMARK ACT (Law No. 127 of April 13,1959, as last amended by Act No.55 of 2006). Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188401#LinkTarget_1301 [cit. 15. února 2015].

World Intellectual Property Organization: *the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages*. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/418/wipo_pub_418.pdf [cit. 16. února 2015].

Prameny práva Evropské unie. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/114534_cs.htm; [cit. 22. února 2015].

KADOR and Partner. *The Community Trade Mark*. Dostupné z: http://www.kadorpartner.de/_wpframe_custom/editor_uploads/files/The_Community_Trade_Mark_-_Kador_and_Partner_012007.pdf . [cit. 18. února 2015].

Evropská unie: *Agentury a ostatní instituce EU*. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm [cit. 26. února 2015].

Evropská unie: *Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu*. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_cs.htm [cit. 15. února 2015].

Community trade marks – The basics. Dostupné z:

<http://www.mewburn.com/trade-marks/community-trade-marks/community-trade-marks-the-basics> [cit. 5. března 2015].

Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) on community trade marks: part C- Opposition (2015).

Dostupné z: <https://oami.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2015/07_part%20c_opposition_section_1_procedural_matters_clean_2015_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2015/07_part%20c_opposition_section_1_procedural_matters_clean_2015_en.pdf); [cit. 5. března 2015]

BURŠÍKOVÁ, Jana. Porušování práv z ochranných známek ze strany zadavatelů reklamy a inzerce v rámci tzv. sponzorovaných reklamních odkazů na internetu.

IP&IT BULLETIN. Říjen 2011. Dostupné z

http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip_it_bulletin_cz_2011_10.pdf [cit. 12. března 2015]

Kolektiv Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. *Výroční zpráva průmyslového vlastnictví České republiky 2013*. Praha: 2014. Dostupné z:

<http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html> [cit. 19. března 2015]

(citováno 19. 3. 2015)

3. Právní předpisy České republiky

Všeobecný občanský zákoník č. 946/1811 Sb. z.s

Občanský zákoník č.141/1950 Sb.

Občanský zákoník č.40/1964 Sb.

Občanský zákoník č.89/2012 Sb.

Zákon o ochranných známkách č.441/2003 Sb.

Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení č.452/2001 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách č. 97/2004 Sb.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.

4. Právní předpisy Evropské unie

Nařízení Rady č.207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 386/2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování

zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

Harmonizační směrnice Rady č. 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Nařízení Komise č. 2868/1995 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí Nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Nařízení komise č. 2869/1995 z dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Nařízení Komise č. 355/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení č. 2869/1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním

Smlouva o Evropské unii

Smlouva o fungování Evropské unie

5. Mezinárodní smlouvy

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. 6. 1989

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967.

6. Soudní rozhodnutí v ČR

Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 93/2003-5 ze dne 6.1.2004

7. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2003 ve věci C-283/01 Shield Mark BV a Joost Kist h.o.d.n. Memex.

Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 24. června 2004 ve věci C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH.

Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 12. prosince 2012 ve věci C-273/00 Ralf Sickmann

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve spojení věcí C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. února 2004 ve věci C-265/00
Campina Melkunie BV a Benelux-Merkenbureau

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 4. října 2001 ve věci C-517/99
Merz & Krell GmbH & Co

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99 Koninklijke
Philips Electronics NV a Remington Consumer Products Ltd

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2006 ve věci C-259/04 Elizabeth
Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00
LTJ Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95
SABEL BV a Puma AG Rudolf Dassler Sport

Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2007 ve věci C-
328/06, Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetovi

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07
Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. Listopadu 2002 ve věci C-
206/01 Arsenal Football club plc a Matthewem Reedem

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. března 2010 ve spojených
věcech C-236/08 až C-238/08, Google France SARL, Google Inc. Proti Luis
Vuitton Malletier SA (C-236/08), a Google France SARL proti Viaticum SA,
Luteciel SARL (C-237/08), a Google France SARL proti Centre national de
recherche en relations humaines SARL, Pierre- Alexis Thonetovi, Bruno
Raboinovi, Tiger SARL (C-238/08)

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01
Ansul BV a Ajax Brandbeveiliging BV

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 14. června 2007 ve věci C-246/05
Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. února 2006 ve věci T-194/03 II
Ponte Finanziaria SpA proti OHIM

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. června 1964 ve věci 6/64
Flaminio Costa proti E.N.E.L

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. dubna 1984 ve věci 14/83
Sabine von Colson Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. února 1963 ve věci 26/62 NV
Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos a
Nederlandse administratie der belastingen